

**ANALISA YURIDIS PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN PADA
GUGATAN PELANGGARAN MEREK
SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam
Ilmu Hukum

Oleh :
Patrick Hamonangan Pardede
NIM : 175010100111113



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek

Identitas Penulis :

a. Nama : Patrick Hamonangan Pardede

b. NIM : 175010100111113

c. Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penulisan : 6 (enam) bulan

Disetujui Pada Tanggal : 21 Juni 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.

Shinta Puspita Sari, S.H., M.H.

NIP. 196611121989032001

NIK. 20160708901232001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN

Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek

SKRIPSI

Oleh:

PATRICK HAMONANGAN PARDEDE

175010100111113

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 17 Juni 2021 dan disahkan pada tanggal 21 Juni 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.

NIP. 196611121989032001

Shinta Puspita Sari, S.H., M.H.

NIK. 20160708901232001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

KATA

PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini.

Skripsi ini telah diselesaikan oleh penulis guna memenuhi Sebagian syarat demi memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Adapun skripsi ini berjudul "Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek".

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, kakak, dan adik saya yang selalu mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan seluruh struktur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberi ilmu dan pembelajaran selama menempuh perkuliahan.
6. Samuel Hutaruruk, Glenn Juan Sidabutar, Steven Nico Marbun, Marvin Siahaan, William Michael Tiboyong, Gosrtal Devaray, Vione Natasya, Benita Nathalia, Natalia Gaghana, Ancella Godeliva, selaku teman, sahabat saudara, bahkan keluarga bagi Penulis, yang selalu membantu, mengingatkan, dan memotivasi Penulis untuk menjadi anak yang baik sejak awal di bangku perkuliahan hingga saat sekarang ini, yang selalu menemani Penulis baik disaat suka maupun duka, dan sesekali menghambat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih banyak, dan Doa yang terbaik untuk kita semua kedepannya.
7. Alma Aulia Hernawati, terima kasih sudah menemani sekaligus menjadi tempat keluh dan kesah bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta waktu yang diberikan untuk Penulis hingga sekarang ini. Semoga yang terbaik yang terjadi pada kita.

Akhir kata Penulis mengucapkan Terima Kasih dan mohon maaf apabila dalam masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan kepada semua pihak.

Malang, 31 Mei 2021

Patrick Hamonangan Pardede



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
RINGKASAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	10
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Definisi Konseptual.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	13
1. Merek Dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2. Sejarah Merek di Indonesia.....	14
3. Definsi dan jenis Merek.....	15
4. Pendaftaran Merek.....	17
B. UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN MEREK.....	22
1. Penghapusan Merek.....	22
2. Pembatalan Merek.....	23
3. Gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.....	25
C. GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK.....	25
1. Definisi Gugatan.....	25
2. Jenis Gugatan.....	26

3. Pengajuan Gugatan	26
D. Tinjauan Umum Ganti Rugi	27
BAB III	30
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ganti Kerugian Merek	30
1. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Pelanggaran Merek	30
2. Pembuktian pada gugatan ganti rugi pada Pelanggaran Merek.	53
B. Pembuktian Kerugian pada Gugatan ganti rugi pada Gugatan Pelanggaran Merek...	62
1. Perhitungan kerugian berdasarkan hilangnya keuntungan (<i>Profit Lost</i>).....	65
2. Perhitungan kerugian berdasarkan biaya promosi yang dikeluarkan (<i>Promotion Cost</i>)66	
3. Penghitungan kerugian berdasarkan nilai dari merek (Brand Value).	67
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penghitungan Ganti Kerugian pada Putusan 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	3
Tabel 2 Originalitas Penelitian	6
Tabel 3. Perbedaan Merek V-Gen asli dan V-Gen Palsu.....	32
Tabel 4. Penghitungan Ganti Kerugian Merek Levis	42
Tabel 5. Pengadilan Niaga Tempat Perkara diadili	48
Tabel 6. Merek milik Penggugat.....	52
Tabel 7. jumlah ganti Rugi yang dimohonkan dibandingkan dengan yang diberikan	63
Tabel 8. Penghitungan Ganti rugi Menggunakan profit loss	65
Tabel 9. Penghitungan ganti kerugian menggunakan metode biaya promosi	67
Tabel 10. Penghitungan Ganti Kerugian menggunakan metode Brand Value.....	69
Tabel 11 Penentuan Metode Penghitungan.....	71



RINGKASAN

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan yang di latar belakang ketidakpastian dalam berbagai putusan atas gugatan merek yang menyebabkan kerugian yang mana penulis menganalisis dari 5 putusan yaitu Putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan No. 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan No. 49/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt. Pst., Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.Niaga.Smg, Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby. yang mana 3 dari putusan tersebut diterima gugatan ganti ruginya, sedangkan 1 putusan ditolak permohonan ganti ruginya namun masih dinyatakan merupakan pelanggaran merek, sedangkan satu lagi ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

(1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek ? (2) Apa saja metode yang dapat diterapkan dalam penghitungan kerugian pada gugatan pelanggaran merek ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan metode penafsiran.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan penulis memperoleh jawaban bahwa Setelah menganalisa 5 (lima) putusan mengenai gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, diketahui bahwa ada beberapa persamaan pada dasar pertimbangan hakim yang dapat dijadikan pedoman dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, yaitu pertama dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek harus terpenuhinya syarat-syarat administratif dalam mengajukan gugatan tersebut. Kedua gugatan harus diajukan pada Pengadilan Niaga pada daerah hukum yang sesuai dengan domisili tergugat sesuai dengan pasal 83 ayat (3) Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga Penggugat harus merupakan Pemilik merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 83 (1) Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ke- empat Penggugat harus mampu membuktikan telah terjadinya pelanggaran merek dan adanya ganti rugi, dalam hal ini terdapat berbagai macam pembuktian, namun pada pokoknya penggugat harus membuktikan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakan penggugat, Penggugat juga perlu membuktikan adanya kerugian pada dirinya yang disebabkan oleh pelanggaran merek tersebut. Dan pembuktian kerugian pada

gugatan pelanggaran merek dapat menggunakan 3 metode yaitu penghitungan kerugian berdasarkan hilangnya keuntungan, berdasarkan biaya promosi, dan berdasarkan nilai dari suatu merek itu sendiri.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini segala sektor dalam kehidupan berkembang pesat, terutama dari sektor perdagangan dan bisnis, karena didukung dengan teknologi dan informasi. Oleh karena itu dengan perkembangan yang begitu pesatnya diperlukan juga pengaturan yang berkembang, dikarenakan akan terjadi banyak pelanggaran dan juga masalah apabila tidak diikuti dengan perkembangan yang baik juga. Pengaturan yang jelas serta tegas juga diperlukan agar perkembangan di masa ini dapat membawa perkembangan sebesar-besarnya bagi semua pihak yang ada didalamnya. Kepastian hukum tentunya diperlukan agar keadilan dan rasa aman dari pihak yang turut serta didalamnya dapat terpenuhi. Dengan terwujudnya hal tersebut tentunya juga membantu tercapainya tujuan nasional.

Perkembangan teknologi dan transportasi juga telah mendorong adanya globalisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual¹. Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian penting dalam sektor bisnis dan industri, dan perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual memegang peran penting karena berhubungan dengan penciptaan suatu produk, penamaan suatu produk, dan segala hak yang diatur dalam ketentuan di dalam ketentuannya. Peraturan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang baik tentunya juga akan berbanding lurus dengan produk produk yang dihasilkan serta disebarluaskan. Adanya pengaturan yang jelas terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual tentunya akan meningkatkan terciptanya karya intelektual yang tentu akan menggerakkan roda perekonomian dan dunia usaha di Indonesia.²

Hak merek merupakan salah satu hak yang diatur dalam konsep Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek merupakan dasar dari pelaksanaan dan penegakan hak atas merek tersebut.

³Menurut pasal 1 angka 1 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan, secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2

¹Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual**, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 2

²Sulasno, **Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia**, Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, Fakultas Hukum Universitas Serang Raya, Serang, Hal: 1

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Dalam pengajuan gugatan atas pelanggaran merek tentunya jumlah dari kerugian yang diderita penggugat harus jelas, diperlukan penghitungan untuk mengetahui berapa total kerugian agar penggugat dapat mengajukan gugatan ganti

2

rugi, namun dalam hal ini UU No 20 Tahun 2016 belum dapat memberikan kepastian yang tepat dalam cara menghitung kerugian dari gugatan merek tersebut. Dalam beberapa putusan terdapat perbedaan dalam menentukan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek. Sehingga membuat ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pada pada perkara 52/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst antara PT Bina Manunggal Bersama sebagai pemilik merek BMB yang terdaftar pada Daftar Umum Merek sebagai penggugat dengan Hendro Harjono (Tio Bak Tong) sebagai Tergugat, dalam gugatan pelanggaran merek produk *Speaker* dengan merek BMB, dimana dalam gugatannya PT Bina Manunggal Bersama menghitung kerugiannya yang dialaminya dengan cara menghitung jumlah keuntungan dari jumlah penurunan penjualan akibat adanya pelanggaran merek tersebut yaitu sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateril sebesar 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dan hakim dalam putusannya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Ada lagi perkara antara Levi's Strauss co yang memberikan kuasa dan memilih kedudukan hukumnya di kantor advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co sebagai kuasanya sebagai penggugat melawan Tomi Yuriko yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada advokat dan konsultan hukum di NR & Partner dengan nomor perkara 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dalam perkara ini Penggugat merupakan pemilik merek lukisan arcuate yang biasanya berada pada bagian kantong belakang celana dari Levi's yang dalam hal ini tergugat melakukan pelanggaran dengan melakukan penjualan celana jeans yang secara tanpa hak menggunakan Merek Lukisan Arcuate, dalam perkara ini penggugat menyatakan jumlah kerugiannya dengan melakukan penghitungan sebagai berikut :

Tabel 1 Penghitungan Ganti Kerugian pada Putusan 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Keterangan	Perhitungan	Hasil
Total Penjualan per hari	10 Lusin x 12 buah	120 buah
15% menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE	120 buah x 15%	18 buah

Penjualan produk dengan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 1 tahun	18 buah x 365 hari	66570 buah
Penjualan produk menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 8 Tahun	6570 buah x 8 Tahun	52.560 buah
Total nilai penjualan menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 8 Tahun	52.650 buah x Rp50.000 (berdasar dari nota pembelian)	Rp.2.628.000.000

Berdasarkan penghitungan diatas kerugian materil dari penggugat adalah sebesar Rp2.628.000.000. (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah) dan kerugian immateris sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). Namun dalam putusannya majelis hakim tidak mengabulkan permohonan ganti rugi penggugat dikarenakan majelis hakim berpendapat tidak ada ukuran yang jelas tentang penghitungan kerugian yang diderita oleh penggugat.

Sebagai contoh lain juga terdapat pada perkara antara Benny Pontian Muslim sebagai pemegang hak merek dagang atas V-GEN dan V-GEN MEMORY yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melawan Edison sebagai Tergugat dengan nomor perkara 49/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt. Pst. Dalam perkara ini tergugat melakukan pelanggaran merek dengan cara membuat dan memperdagangkan secara tanpa hak memory card dengan merek V-Gen. Yang dalam hal ini penggugat menghitung jumlah kerugian yang dialaminya berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memasarkan produknya melalui beberapa majalah yang membutuhkan biaya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) per bulannya yang dikalikan dengan 10 Bulan (dari awal dilakukan penggeledahan sampai dengan gugatan dibuat) menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan berdasar juga dengan jumlah penurunan penjualan barang per bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

$23.350 \text{ pcs} \times \text{Rp}40.000. = \text{Rp}934.000.000.$

$\text{Rp}934.000.000 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}9.340.000.000.$ (sembilan miliar tiga puluh empat Rupiah)

Ditambah juga dengan kerugian Imateril sebesar $\text{Rp}5.000.000.000$ (lima miliar Rupiah). Sehingga total dari kerugian mencapai $\text{Rp}16.340.000.000.$ (Enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Namun dalam perkara tersebut majelis hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar $\text{Rp}2.000.000.000.$ (dua miliar rupiah).

Dari contoh yang penulis berikan diatas dapat terlihat ada 3 cara yang berbeda yang digunakan oleh para penggugat dalam menghitung kerugian yang dialaminya, serta juga terdapat perbedaan dalam setiap putusan hakim atas masing masing perkara tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada pengaturan tentang bagaimana ganti rugi yang diberikan harus dihitung sehingga membuat para hakim pun menjatuhkan putusan yang berbeda.

Oleh karena hal tersebut, menjadikan ketidakpastian dalam berbagai putusan atas gugatan merek yang menyebabkan kerugian, yang merupakan hal yang penting agar memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha di Indonesia. Agar dapat membuat iklim industri, ekonomi, dan bisnis di Indonesia menjadi aman dan kondusif, yang tentunya akan berpengaruh kepada majunya kondisi perekonomian di Indonesia.

B. Orisinalitas Penelitian

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Muhamad Aulia, Universitas Pasundan Bandung	PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL IKEA PADA INTER IKEA SYSTEM B.V DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek? 2. Apakah merek IKEA masuk dalam kategori merek terkenal? 3. Penyelesaian permasalahan Merek IKEA pada INTER IKEA SYSTEM B.V ?
2.	Andi Ratubulois, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kategorisasi pemalsuan merek? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum pemalsuan hak merek di Kota Makassar?
3.	Avid Ativiyanti Meikasari, Universitas Negeri Semarang	ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang LAMESON dan

				FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pokoknya untuk barang sejenis ?
				3. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ?

Pada bagian orisinalitas penelitan penelitian diatas terlihat bahwa perbandingan antara penelitan sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan penelitan penulis, pada tabel 1 Muhammad Aulia menganalisis tentang perlindungan hukum merek terkenal IKEA pada Inter IKEA System dihubungkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Penulis dalam hal ini ingin menganalis tentang gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek. Dalam hal ini penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai tentang pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, sedangkan Muhammad Aulia dalam penelitiannya meneliti tentang perlindungan mengenai merek terkenal IKEA dalam lingkup Undang-Undang No.20 Tahun 2016.

Selanjutnya pada tabel 2 Andi Ratubulois dalam penelitannya menganalisa mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan merek, yang menjelaskan tentang kategori pemalsuan merek dan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek tersebut. Sedangkan penulis membahas mengenai gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek dalam hal ini penulis menekankan pada dasar pertimbangan hakim dan pembuktian kerugian pada gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek.

Selanjutnya pada tabel 3 Avit Ativiyanti dalam penulisannya meneliti mengenai sengketa merek dagang Lameson dan Flameson yan memiliki persamaan pada pokoknya dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sedangkan penulis meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek dan mengenai pembuktian kerugian dalam gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek ?
2. Bagaimana Pembuktian Kerugian pada Gugatan Ganti Rugi Pada Pelanggaran Merek?

D. Tujuan

- Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus ganti rugi atas gugatan pelanggaran merek dalam pasal 83 ayat (1).
- Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui metode yang tepat untuk mengetahui metode/cara yang paling tepat untuk menghitung kerugian dalam gugatan ganti rugi merek.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum khususnya hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek mengenai cara penghitungan kerugian dalam gugatan pelanggaran merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para penegak hukum untuk mengetahui cara penghitungan yang tepat dalam menghitung jumlah kerugian dalam ganti rugi merek.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai penghitungan kerugian dalam gugatan ganti rugi merek.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif di Indonesia, asas – asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Penelitian jenis normatif ini akan mengkaji mendalam mengenai “Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian pada Gugatan Pelanggaran Merek”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) Pendekatan dengan menelaah dan mengkaji Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan tema pokok penelitian. Dalam pendekatan ini, Peraturan Perundang – undangan merupakan dasar awal melakukan analisis, sehingga dengan pendekatan perundang – undangan akan diperoleh sebuah analisis yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.⁶

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji kasus dari Putusan Hakim yang berhubungan dengan tema pokok penelitian. Dalam pendekatan ini Putusan Hakim sangat berkaitan dengan tema yang akan dibahas untuk memperoleh suatu analisis yang akurat.

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

⁶ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 185

3. Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.Niaga.Smg
4. Putusan No. 49/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt. Pst.
5. Putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst
6. Putusan No. 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
7. Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby

b. Jenis Data Sekunder

Menggunakan buku-buku, penjelasan peraturan perundang-undangan, penelusuran internet, hasil karya dari kalangan hukum dan hasil-hasil penelitian terkait dengan penelitian ini.

c. Jenis Data Tersier

Data tersier yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara memperoleh semua peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang – undangan akan diambil kaidah hukumnya masing – masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan,

sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun sistematis agar mempermudah dalam analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang ada dianalisis dengan teknik analisa menggunakan interpretasi terhadap historis Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri yang pertama akan diidentifikasi dari 2 (dua) sudut:⁷

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan.

6. Definisi Konseptual

1. Ganti Rugi merupakan pemulihan yang diberikan atas hilangnya atau berkurangnya harta atau aset milik seseorang dikarenakan perbuatan pihak lain yang melawan norma/hukum.
2. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, 2013, Jakarta, hlm 68.

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3. Gugatan tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan seseorang kepada pengadilan untuk mendapatkan keadilan
4. Pelanggaran merek merupakan perbuatan pihak lain yang melanggar hak merek terdaftar yang dilindungi oleh negara.
5. Penghitungan merupakan sebuah proses untuk mengetahui jumlah atau kuantitas dari suatu hal berdasarkan data yang dimiliki.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Merek Dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kepemilikan atas karya karya yang berasal dari kemampuan berfikir seseorang dalam bidang pengetahuan dan teknologi⁸. Hak kekayaan Intelektual muncul atas dasar adanya pemikiran bahwa Kekayaan Intelektual yang dihasilkan memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, atau biaya sehingga membuat karya yang dihasilkan ini memiliki nilai ekonomis atas manfaat/keuntungan yang dinikmatinya. Hal ini mendorong perlunya perlindungan dan penghargaan atas hak kekayaan intelektual tersebut. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Hak Kekayaan Intelektual adalah kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra, dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan⁹. Terdapat beberapa elemen penting dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- a. Adanya Hak Eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang berasal dari kemampuan intelektual
- c. Kemampuan Intelektual tersebut mempunyai Hak Ekonomi.

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

Secara Umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari :
 - 1) Paten
 - 2) Merek
 - 3) Desain Industri
 - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, halaman 13.

⁹ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.4890

5) Perlindungan Varietas Tanaman

6) Rahasia Dagang.¹⁰

Hak atas merek termasuk dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dengan produk dagang lain meskipun tidak memiliki unsur usaha intelektual didalamnya berupa penciptaan atau penemuan.¹¹ Terdapat persamaan anatara hak cipta, hak paten, dan hak merek apabila ditinjau dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud¹². Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual tentunya memiliki nilai ekonomi yang timbul karena dalam Hak Kekayaan Intelektual merek berkaitan dengan kualitas dan *image* atas suatu produk atau servis yang dapat menentukan ketertarikan konsumen hal tersebut juga berpengaruh terhadap proses pemilihan barang oleh konsumen¹³. Merek sendiri dapat mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek, suatu barang dapat dibedakan asal, kualitas, serta nilainya.¹⁴ Oleh karena hal tersebut merek merupakan suatu hal yang berharga dalam Hak Kekayaan Intelektual.

2. Sejarah Merek di Indonesia.

Secara garis besar pengaturan merek di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- Masa kolonialisme Belanda
- Masa sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs
- Masa setelah berlakunya persetujuan TRIPs¹⁵

Pengaturan atas merek di Indonesia pada awalnya dimulai pada masa kolonial Belanda, yang diatur dalam *Reglement Indstrialle Eigendom* (RIE) tahun 1912, RIE terdiri dari 27 pasal, yang didalamnya menganut sistem deklaratif, yang artinya pihak

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi**, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, halaman 1.

¹¹ Sulastris Satino, **Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)**, Jurnal Yuridis, Vol.5, No.1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Hal.161

¹² Yahya Harapap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, Hal. 6

¹³ Ahmad Miru, **Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Hal.5.

¹⁴ OK.Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 239

¹⁵ Laina Rafianti, **Perkembangan Hukum Merek di Indonesia**, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Hal.3

yang mendapatkan perlindungan utama adalah pihak yang menggunakan merek pertama bukan yang melakukan pendaftaran pertama¹⁶. RIE ini digunakan hingga Indonesia merdeka dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tersebut diatur masa berlakunya perlindungan atas merek selama 10 tahun dan penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai sanksi pidana.

Pada tahun 1992 terbentuklah Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang dibuat karena undang-undang lama sudah tidak dapat lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 terdapat beberapa perubahan yaitu adanya pengaturan atas merek barang dan merek jasa, penggunaan sistem pendaftaran konsitutif yaitu pendaftar yang pertama yang mendapatkan perlindungan hukum, lalu terdapat pengaturan tentang sanksi pidana.

Dengan berlakunya TRIPs, Indonesia sebagai anggota WTO perlu untuk membuat aturan yang menyesuaikan dengan isi dari TRIPs, oleh karena itu terbitlah Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 untuk menyesuaikan dengan TRIPs. Penambahan yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah adanya pengaturan atas Indikasi Geografis.

Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan pada Tahun 2001, dengan diterbitkannya Undang-Undang merek nomor 15 Tahun 2001. Perubahan pada Undang-Undang ini dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan disektor perdagangan. Dalam Undang-Undang ini diberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa merek.

Lima Belas tahun kemudian, terbit pembaharuan atas Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Undang-Undang ini terbit untuk mengikuti perkembangan atas teknologi informasi pada sektor bisnis dan perdagangan.

3. Definsi dan jenis Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dalam pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai

¹⁶ Rahmi Janed, **Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif** (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) H. 159 dalam buku Rahmi Janed, **Hukum Merek TradeMark Law** (Jakarta: Kencana, 2015)

"tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."¹⁷
Didalam *TRIPS Agreement* juga terdapat definisi dari merek yaitu :

"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible"¹⁸

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti :

"Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek"

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa merek adalah nama atau tanda yang ditampilkan, dengan tujuan untuk menjadi pembeda dan mengidentifikasi barang atau jasa. Dalam pasal 2 ayat (2) terdapat 2 jenis merek yaitu¹⁹ :

¹⁷ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

¹⁸ TRIPS Agreement

¹⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

- Merek Dagang
- Merek Jasa

Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum lainnya untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya²⁰. Didalam Undang-Undang Merek sendiri terdapat frasa merek kolektif yang bukan merupakan jenis merek melainkan mempunyai arti merek yang digunakan pada barang/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa badan hukum secara bersama-sama²¹.

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem Konstitutif dimana pendaftaran merek harus dilakukan agar dapat perlindungan hak merek terhadap produk yang didaftarkan hal ini tertulis dalam pasal 3 UU. No, 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebutkan bahwa " Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Pendaftaran Merek tentunya mempunyai fungsi yaitu :

- a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan
- b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya.
- c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.²²

Pendaftaran merek diawali dengan pengajuan permohonan merek kepada Direktorat Jenderal yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik, yang apabila permohonan merek sudah lengkap akan dilakukan pemeriksaan substantif

²⁰ Adrian Sutedi, op cit. Hal 57

²¹ Iffan Alif Khorini, **Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada Home Industry Eggroll**, *Unnes Law Journal*, Vol.2, No.2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, Hal. 132

²² Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & Ham Republik Indonesia.

pada merek yang dilakukan paling lama selama 150 (hari) oleh pemeriksa merek, dalam hal merek lolos dari pemeriksaan maka akan diterbitkan sertifikat merek.

Menurut Modul Kekayaan Intelektua Bidang Merek dan Indikasi Geografis terdapat langkah langkah yang harus dilakukan untuk melakukan Pendaftaran merek untuk suatu barang yaitu :

a. Penelusuran Merek

Penelusuran merek dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan permohonan agar dapat mengetahui apakah merek yang ingin didaftarkan sudah ada terdaftar atau dimiliki oleh pihak lain terlebih dahulu agar permohonan yang diajukan tadinya tidak ditolak. Pemohon dapat melihat dan menelusurinya secara online yaitu pada laman resmi <http://pdki-indonesia.dgjp.go.id/>. Dalam tahap ini juga pemohon dapat menentukan barang/jasa yang ingin dimohonkan termasuk dalam klasifikasi merek yang mana. Pengklasifikasian merek dibagi menjadi dua bagian besar :

- Kelas barang yang terdiri dari 34 kelas (kelas 1- kelas 34)
- Kelas jasa yang terdiri dari 11 (kelas 35 – kelas 34)

Kelas barang dan jasa tesebut dapat berubah setiap 5 tahun sekali dan hal tersebut dapat tetap diikuti oleh masyarakat pada 2 laman resmi yaitu <https://webaccess.wipo.int/mgs/> dan <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/searching>.

b. Pendaftaran merek

Dalam melakukan pendaftaran merek pemohon baik itu orang perorangan, badan hukum, atau konsultan Kekayaan Intelektual dapat mengajukan pendaftaran baik secara online ataupun offline dimana apabila online melalui website resmi DJKI dan offline dengan langsung datang ke Kantor DJKI. Adapun langkah langkah yang harus dilewati adalah :

- Pemohon mengisi Formulir pendaftaran yang didalamnya berisi data pribadi pemohon, rincian merek dan kelas barang.

- Lalu melengkapi dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan kepemilikan merek, label merek, bukti prioritas, surat kuasa, surat persetujuan penunjukan perwakilan, bukti pembayaran biaya dan permohonan per kelas.

c. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)

Bahwa setelah melakukan pengisian formulir dan melengkapi dokumen pendukung maka pemohon akan diberikan tanggal penerimaan dan Menti Hukum dan Ham akan mengumkna permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama dua bulan. Selama jangka waktu tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menti atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Dalam hal terdapat keberatan pemohon atau kuasanya dapat menjawab keberatan tersebut paling lama 2 (bulan) sejak tanggal penerimaan keberatan. Setelah melewati jangka waktu pengumuman maka akan dilakukan pemeriksaan substantif baik terhadap merek yang ada keberataan ataupun tidak yang dilakukan oleh pemeriksa merek.

d. Pemeriksaan Substantif Merek

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Yang dimaksud dengan pemeriksa berdasarkan pasal 1 nomor 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Terdapat beberap tahap dalam melakukan pemeriksaan substantif yaitu :

- Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek
Merupakan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran yang menganut sistem *first to file* dimana pemeriksaan terhadap merek yang diajukan terlebih dahulu.
- Pemeriksaan permohonan tanggapan

merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya.

- Pemeriksaan permohonan keberatan dan atau sanggahan

Tahap pemeriksaan terhadap permohonan keberatan pada saat masa pengumuman dan sanggahannya.

Tata cara yang dilakukan pada prinsipinya adalah :

- Pemeriksa merek melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan dalam database untuk memastikan merek tersebut belum pernah terdaftar
- Lalu melakukan analisa terhadap dokumen merek untuk menilai unsur berdasarkan pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu

Merek tidak dapat didaftarkan (Pasal 20) :

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaanm atau ketertiban umum
- Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal,kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- tidak memiliki daya pembeda; tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain merek

“rumah makan” untuk restoran, sedangkan “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang “berbahaya, “lambang sendok garpu” untuk jasa restoran.

Merek yang Ditolak (Pasal 21)

(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar

(2) Permohonan merek ditolak jika merek tersebut :

- a. Penolakan merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, tanpa persetujuan tertulis.
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Proses pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa dalam jangka waktu selama 150 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman yang mana akan menghasilkan keputusan yang menerima atau menolak pendaftaran tersebut. Apabila disetujui maka akan diterbitkan sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan Ham. Merek

yang sudah terdaftar akan diumumkan pada Berita Resmi Merek dan akan tercatat pada Daftar Umum Merek²³

B. UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN MEREK

Merek merupakan nama atau tanda yang ditampilkan, dengan tujuan untuk menjadi pembeda dan mengidentifikasi barang atau jasa, yang mana dalam merek tersebut perlu diadakan pengaturan untuk menjaga hak masing masing pemegang merek. Hak merek merupakan hak khusus yang mana hak tersebut bersifat monopoli yang mana hak itu hanya bisa digunakan oleh pemilik merek itu dan orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa ada izin dari pemilik merek. Pemilik merek merupakan orang yang namanya terdaftar di sertifikat merek. Hak atas merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Merek jika permintaan pendaftaran merek oleh pemohon merek dilakukan dengan itikad baik yang dimaksud dengan itikad baik adalah pendaftaran merek secara jujur, layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak kenterangan merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan usaha yang berakibat kerugian pada pihak lain.²⁴ Hak tersebut dapat dialihkan atau dapat juga diberikan kepada pihak lain. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebuah merek terdaftar mempunyai jangka waktu perlindungan hukum selama 10 tahun, oleh karena hal tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat diajukan dalam rangka perlindungan merek tersebut. Upaya upaya tersebut adalah Penghapusan Merek, Pembatalan Merek, dan juga Gugatan Pelanggaran Merek.

1. Penghapusan Merek

Pada dasarnya Penghapusan merek dapat diartikan menghapuskan atau meniadakan merek yang sudah terdaftar dari Daftar Umum Merek, yang mana hal tersebut dapat dilakukan karena berbagai alasan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada pasal 72 – 75 ada tiga macam Penghapusan Merek yaitu :

²³ Ibid, Hal 11-33

²⁴ Rahmadia Maudy Putri Karina, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang** **IKEAata Penghapusan Merek Dagang**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume1, Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Penghapusan merek atas permohonan pemilik merek
- Penghapusan merek atas Prakarsa Menteri
- Penghapusan merek oleh pihak ketiga.

Penghapusan merek atas permohonan pemilik merek dapat diajukan oleh pemilik merek kepada menteri, dalam hal sebuah merek terikat pada perjanjian lisensi penghapusan merek tersebut hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh pemegang lisensi dari merek tersebut. Setelah dilakukan Penghapusan nantinya hal tersebut akan dicatatkan serta diumumkan dalam Berita Acara Merek. Penghapusan merek atas prakarsa menteri dilakukan berdasarkan syarat-syarat yaitu :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
2. Merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang/jasa yang dimohonkan pendaftar, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
3. Namun penghapusan merek baru dapat dilakukan seketika sudah mendapat rekomendasi dari komisi banding merek. Apabila pemilik merek merasa keberatan dengan penghapusan merek atas adanya prakarsa menteri pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Tata Usaha Negara. Penghapusan merek oleh pihak ketiga dapat dilakukan dengan alasan Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima, namun alasan ini tidak dapat berlaku apabila ada larangan impor, larangan peredaran, atau larangan serupa yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Penghapusan merek oleh pihak ketiga dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

2. Pembatalan Merek

Pembatalan merek diatur dalam dalam pasal 76 – pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan

pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek.²⁵ Sehingga dapat diketahui bahwa inti dari pembatalan merek adalah kepemilikan atas suatu merek, bukan untuk penggunaan atau pelanggaran. Gugatan pembatalan merek diajukan di Pengadilan Niaga dimana pemilik merek terdaftar berdomisili, yang apabila tergugat berdomisili di luar wilayah negara Indonesia dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁶. Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai kriteria merek yang dapat didaftarkan dan ditolak, dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Namun pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila sudah mengajukan permohonan kepada menteri, dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan pemilik tidak terdaftar adalah pemilik merek yang itikad baik tetapi belum terdaftar atau pemilik terkenal namun mereknya belum terdaftar.²⁷ Terdapat jangka waktu dalam mengajukan gugatan pembatalan merek yaitu selama 5 tahun yang dihitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Terdapat pengecualian terhadap jangka waktu tersebut apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan Perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan keteritiban umum dalam mendaftarkan merek.

²⁵ Charles Yeremia Far-Far, **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK** (studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal. 11

²⁶ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)**, Bandung: PT. Alumni, 2003, Hlm 362-363.

²⁷ Enny Mirfa, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar**, Vol.02, No.1, Jurnal Hukum Samudera Keadilaan, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Aceh, Hal. 72

3. Gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

Apabila dalam pembatalan merek pokok permasalahannya adalah tentang kepemilikan merek itu sendiri, dalam gugatan ganti rugi lebih menitikberatkan pada penggunaan merek itu. Pemilik merek dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Hal ini terdapat pada pasal 83 – 84 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana Tergugat ber-domisili. Pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek adalah pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi terdaftar.

C. GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK

1. Definisi Gugatan

Gugatan Atas Pelanggaran merek diajukan apabila terdapat sengketa yang terjadi pada hak atas merek. Pihak yang merasa haknya di langgar dapat mengajukan gugatan dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan tuntutan yang diinginkan oleh penggugat (petitum).

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)²⁸. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan hak atas suatu hak yang dilanggar kepada pengadilan terhadap pihak lain.

Tentunya pengajuan gugatan atas pelanggaran merek hanya dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nya untuk barang dan/atau jasa

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 52.

yang sejenis. Gugatan tersebut juga bisa diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

2. Jenis Gugatan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek pada pasal 83 ayat

(1) mengatur dua jenis gugatan atas pelanggaran merek yang dapat diajukan masing-masing atau secara berbarengan yaitu :

a. Gugatan ganti rugi;

Gugatan ganti rugi adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang memegang merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi merek terdaftar terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh pihak pemegang merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi merek terdaftar atas kerugian yang diterimanya akibat perbuatan dari pihak yang melakukan pelanggaran merek.

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ini diajukan bertujuan untuk melakukan penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek oleh pihak yang tidak mempunyai hak merek, agar ke eksklusifan atas hak tersebut tetap terjaga, dan tidak menjatuhkan nilai dari merek tersebut apabila dipakai oleh orang lain.

3. Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh pihak pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar atau merek terkenal meskipun belum terdaftar berdasarkan putusan pengadilan.

Gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek tatacara mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.”²⁹

Dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek tertulis bahwa terhadap putusan atas gugatan pelanggaran merek hanya berlaku upaya hukum kasasi³⁰.

D. Tinjauan Umum Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu tindakan dimana suatu pihak memberikan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan oleh tindakannya. Menurut Yahya

²⁹ Lihat Pasal 85 Undang-Undang No.20 Tahun 2016

³⁰ Lihat Pasal 85 Undang-Undang No.20 Tahun 2016

Harahap ganti rugi ialah "kerugian nyata" atau "*fietelijke nadeel*" yang ditimbulkan oleh wanprestasi.³¹ Pada Ilmu Hukum dikenal beberapa kategori ganti rugi yaitu³² :

a. Ganti rugi Penghukuman

Ganti rugi yang dengan jumlah yang besar yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan hukuman bagi pelaku.

b. Ganti rugi nominal

Ganti rugi dengan pemberian sejumlah uang, meskipun kerguainnya tidak bisa dihitung sama sekali.

c. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti kerugian yang didasarkan pada kerugian yang benar benar terjadi secara aktual.

d. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Ganti rugi harus memenuhi beberapa sebab, yaitu:

a. Harus ada hubungan kausal

b. Harus *Adequente*³³

Dalam KUHPdata ganti rugi timbul karena adanya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, ganti rugi dari wanprestasi timbul oleh karena salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam ganti rugi pada wanprestasi terdapat beberapa model ganti rugi yaitu :

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Ganti rugi ini sudah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri sebelum terjadinya wanprestasi

2. Ganti rugi ekspetasi

³¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.41

³² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 224-228

³³ Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi, Vol.16, No.4, 2010.

Ganti rugi yang kerugiannya berdasarkan kerugian yang akan terjadi dalam hal ini seperti keuntungan yang tidak dapat diwujudkan karena adanya wanprestasi

3. Pergantian biaya

Yang dimaksud dengan ganti rugi pergantian biaya adalah ganti rugi yang didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dan harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi

4. Restitusi

Ganti rugi ini berdasar pada nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak akibat dari pelaksanaan perjanjian.

5. Quantum meruit

Ganti rugi ini berdasar pada nilai tambah bukan dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima.

6. Pelaksanaan perjanjian

Ganti rugi ini berupa pelaksanaan perjanjian meskipun sudah terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain oleh karena wanprestasi kerugian juga timbul pada perbuatan melawan hukum, terdapat dua macam model ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, yaitu ada³⁴ :

1. Ganti Rugi Umum

Dalam hal ini merupakan ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum.

2. Ganti Rugi Khusus

Ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang timbul dari perikatan perikatan tertentu, seperti pada pasal 1365, pasal 1366 dan pasal 1367.

³⁴ Ibid, Hal 139

BAB III

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ganti Kerugian Merek

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek miliknya. Sesuai dengan bunyi Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

"(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.³⁵

Namun dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu gugatan ganti rugi merek masih terdapat beberapa perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam memutus gugatan pelanggaran merek tersebut. Oleh karena hal itu perlu diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi merek agar dapat memberikan putusan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Pelanggaran Merek

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi merek adalah syarat-syarat dalam mengajukan pengajuan gugatan ganti rugi dalam pelanggaran merek. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertulis pada Bab XV tentang penyelesaian sengketa. Dalam pasal 83 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis syarat syarat mengajukan gugatan ganti rugi pelanggaran merek adalah :

- Yang mengajukan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.
- Diajukan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek

³⁵ Pasal 83 Undang-Undang No.20 Tahun 2016

- 31

yang dijual oleh Tergugat dengan menggunakan Merek Dagang Penggugat secara tanpa hak bukan merupakan dari penggugat dikarenakan perbedaan secara berikut :

Tabel 3. Perbedaan Merek V-Gen asli dan V-Gen Palsu

V-Gen milik Penggugat	V-Gen Milik Tergugat (Palsu)
Hologram asli dengan nomor seri berurutan	Hologram dengan nomor seri sama
Pada Hologram terdapat huruf abjad	Pada Hologram tidak terdapat huruf abjad
Kapasitas Memory Card dengan yang tertera pada kemasan atau produk sesuai	Kapasitas Memory Card tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan atau produk

Bahwa perbuatan Tergugata menggunakan Memperdagangkan Merek V-Gen secara tanpa hak mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik Merek Dagang V-Gen terdaftar nomor IDM000043792 dan V-Gen Memory terdaftar Nomor IDM000043793, yang telah mempromosikan merek tersebut untuk dikenal oleh masyarakat luas atau sebagai merek terkenal yang menelan biaya sebesar Rp200.0000 (dua ratus juta rupiah) perbulannya.

Adapun kerugian Materil yang dialami oleh penggugat dijelaskan sebagai berikut :

- Kerugian karena menurunnya omzet penjualan produk

Penggugat dalam hal ini selaku pemilik merek dangan V-Gen dan V-Gen Memory mengalami penurunan penjualan setiap bulannya, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan pengegedahan terhadap produk Tergugat yang diperhitungkan sebagai berikut :

$23.350 \text{ pcs} \times \text{Rp}40.000 \text{ (harga per pieces)} = \text{Rp}934.000.000,00$ (hasil penjualan per bulan).

$\text{Rp}934.000.000 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}9.340.000.000,00$ (Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

- Kerugian karena biaya promosi

Bahwa penggugat sebagai pemilik merek sudah melakukan berbagai cara untuk menaikan dan memperkenalkan merek V-Gen dan V-Gen memory, yang oleh Tergugat hal tersebut dimanfaatkan dengan menggunakan nama

yang sama agar produknya bisa terkenal secara instan, salah satu upaya yang dilakukan Penggugat adalah dengan melakukan promosi di sejumlah majalah setiap bulan yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, sehingga dikalikan 10 bulan = Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian imateriil yang dijelaskan penggugat sebagai berikut :

Penggugat telah menjaga dan memelihara nama baik dari merek V-Gen dan V-Gen Memory card di mata masyarakat/konsumen dengan cara menjaga mutu serta kualitas, namun dirusak oleh tergugat yang menjual barang dengan kualitas rendah namun menggunakan merek V-Gen dan V-Gen Memory. Atas hal tersebut Penggugat memperhitungkan kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehingga total dari kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp16.340.000.000,00 (Enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan putusan hakim tersebut gugatan yang diajukan oleh Benny Pontian Muslim selaku penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana Penggugat merupakan Pemilik Merek V-Gen dan V-Gen memory yang terdaftar dalam daftar umum merek sehingga hal ini sesuai dengan syarat pengajuan gugatan merek. Tergugat dalam hal ini menggunakan dan memperjualbelikan produk merek milik Tergugat yaitu yang terbukti dari pengeledahan yang dilakukan sehingga syarat pihak lain yang menggunakan secara tanpa hak menggunakan merek V-Gen yang tidak berasal dari Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya terpenuhi.

Dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793;
3. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 sebagai Merek terkenal;
4. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor

IDM000043793 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card merek V-GEN Tergugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan Memory Card Merek Dagang V-GEN yang secara tanpa hak merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat selaku pemilik Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 yang diberikan hak eksklusif oleh Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN di sejumlah majalah, yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) perbulannya, dikalikan 10 bulan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat berupa biaya promosi produk sejumlah Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) perbulannya, dikalikan sepuluh bulan sehingga menjadi Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). Tergugat dalam hal ini dihukum oleh majelis hakim untuk membayar biaya promosi yang dilakukan oleh penggugat. Tentunya hakim dalam hal ini mengabulkan hal tersebut dikarenakan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penggugat dalam proses persidangan tentunya, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan ganti kerugian tersebut.

b. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst

Putusan ini dinyatakan dan diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2015. Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah PT Bina Manunggal Bersama sebagai penggugat yang mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada Hendro Harjono (Tiong Bak Tong) yang dalam hal ini berkedudukan sebagai tergugat. Tergugat merupakan pemilik dari toko yang menjual alat elektronik yaitu Toko Seven Audio. Penggugat merupakan produsen serta penjual speaker merek BMB, dalam hal ini Penggugat

merupakan pemilik dan pemakai pertama merek-merek BMB yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek sebagai berikut :

- Merek BMB Daftar Nomor IDM000241271, Tanggal 17 Oktober 2010. Yang merupakan perpanjangan daftar Nomor 497315, tanggal 17 Oktober 2000 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 (loud speaker dan box loud speaker)
- Merek BMB daftar Nomor IDM000220478, tanggal 22 Februari 2008, untuk melindungi jenis jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 (loud speaker dan box loud speaker)

Pada Bulan Maret dan April Tahun 2013 diketahui di surat kabar Tribun Pontianak terdapat promosi produk speaker dengan merek BMB asli by Teo Heng (bukan merek BMB dari Penggugat) yang dijual di Toko Seven Audio milik Tergugat. Mengetahui hal tersebut Penggugat mencoba membeli produk tersebut untuk diteliti keasliannya dan setelah diteliti ternyata produk yang dijual oleh Tergugat pada Toko Seven Audio bukan merupakan produk dengan merek BMB yang berasal dari penggugat. Yang apabila diperbandingkan secara visual akan terlihat memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat, karena sama-sama menggunakan akronim BMB. Dalam hal ini Tergugat menggunakan secara tanpa hak merek BMB dikarenakan merek BMB yang digunakan/diperdagangkan oleh tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Republik Indonesia dan Penggugat tidak pernah memberikan lisensi kepada Tergugat. Oleh karena perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yang diperkirakan sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Atas kerugian yang dideritanya dan terbuktinya Tergugat melakukan pelanggaran merek milik Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek yang sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

Tergugat sudah melakukan penjualan dengan merek BMB selama satu tahun dihitung dari Bulan Oktober 2012 (Berdasarkan pengakuan Tergugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka di Kepolisian Ressort Pontianak) sampai pada Tanggal 25 Oktober 2013 (Tanggal dimana

Tergugat pertama kali diperiksa oleh Kepolisian Ressort Kota Pontianak Kota) yang selama melakukan penjualan tersebut Tergugat mendapat keuntungan yang cukup banyak dari hasil penjualan Speaker merek BMB palsu yang bukan berasal dari Penggugat. Disaat yang sama juga Penggugat mengalami penurunan penjualan speaker merek BMB yang asli kurang lebih sebanyak 100 unit speaker per bulan. Dengan keuntungan penjualan speaker merek BMB yang asli per unit sebesar Rp300.000. Yang menghasilkan perhitungan sebagai berikut :

- 12 bulan x 100 unit x Rp300.000 = Rp360.000.000.(tiga ratus enam puluh juta rupiah)

• Kerugian Immateril :

Kerugian Immateril dimohonkan oleh Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat telah menggunakan berbagai upaya selama bertahun-tahun untuk membangun merek BMB menjadi lebih baik tersebut. Namun merek BMB tersebut secara tanpa hak digunakan oleh Tergugat dimana hal tersebut membuat merek BMB milik penggugat menjadi lebih buruk karena perbedaan kualitas yang dimiliki oleh produk palsu milik Tergugat. Sehingga hal tersebut menjadi dasar Penggugat memohonkan ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Dalam gugatan tersebut total kerugian Materiil dan Imateriil yang dimohonkan oleh Penggugat berjumlah Rp1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek dimana Penggugat merupakan pemilik merek produk BMB satu satunya di Daftar Umum Merek. Tergugat juga terbukti menggunakan merek Penggugat secara tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya yang terbukti dari hasil penelitian produk yang dijual oleh Tergugat bukan merupakan berasal dari Penggugat.

Mengenai hal berikut hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek BMB Daftar Nomor IDM 000241271, tanggal 17 Oktober 2010 dan Nomor IDM000220478, tanggal 22 Februari 2008;

3. Menyatakan bahwa merek BMB yang digunakan oleh Tergugat pada produk speaker mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BMB Daftar Nomor IDM 000241 271 dan Nomor IDM 000220478 milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menggunakan merek BMB yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BMB Daftar Nomor IDM 000241271 dan Nomor IDM 000220478 milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan terhadap Tergugat telah dilakukan Teguran (aanmaning) hingga ganti rugi tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang didalamnya menyatakan Penggugat sebagai pemilik pemegang merek merek BMB Daftar Nomor IDM 000241271, tanggal 17 Oktober 2010 dan Nomor IDM 000220478, tanggal 22 Februari 2008 menyatakan merek yang digunakan oleh tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Namun dalam perkara tersebut Majelis Hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tidak mengabulkan ganti rugi immateril yang dimohonkan oleh penggugat. Bahwa mengenai ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan kasasi namun pada akhirnya ditolak.

c. Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG

Putusan ini dinyatakan dan diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang diucap pada tanggal 26 Februari 2013. Pihak-pihak dalam perkara ini antara lain Penggugat yaitu Soeharsono, S.H., M.H. yang mengajukan gugatan kepada 4 Tergugat yaitu Tergugat I Gunadi Prasetyo, Tergugat II PT Lion Superindo, Tergugat III PT Lion Superindo Solo, Tergugat IV PT Lion Superindo Jogja. Penggugat merupakan pemilik merek OBOR, yang terdapat pada kelas barang 30 dalam daftar umum merek yang sudah didaftarkan pada tanggal 8 Desember 1990 dalam daftar umum merek dengan nomor 288248 tertanggal 20 Februari, lalu diperpanjang masa berlakunya dengan pendaftaran nomor 459662 terhitung sejak tanggal 25-03-1990, lalu diperpanjang lagi dengan nomor pendaftaran IDM0002340088, tertanggal 22 Januari 2010. Merek OBOR merupakan merek atas Beras yang diperjualbelikan oleh Penggugat. Bahwa merek OBOR merupakan merek yang sangat populer dan merupakan merek yang paling dicari untuk komoditas makanan terutama beras. Pada tanggal 07-02-2005 dibuat perjanjian lisensi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Notararis nomor 3 Sri Rahayue Rajendra, S.H. Surakarta. Bahwa dalam Perjanjian Lisensi disebutkan Penggugat memberi lisensi atau memberi hak untuk menggunakan merek OBOR khusus untuk jenis barang beras dan gula untuk daerah Jawa Tengah, selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak 24-03-2003 sampai dengan 24-03-2009. Namun sengketa timbul dikarenakan Tergugat I secara tidak bertanggung jawab memasang iklan di harian Solo Pos pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 di Halaman 3 dengan tulisan tertera "diskon 20% untuk Obor beras rojo lele Superobor dengan gambar OBOR meskipun masa berlakunya lisensi menurut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sudah habis. Tergugat II Super Indo merupakan jaringan Ritel Internasional Delhaize Group, yang berpusat di Belgia dan telah tersebar di 3 benua dan 11 Negara dengan lebih dari 3408 gerai bahwa Tergugat II secara sadar dan mengetahui bahwa perjanjian lisensi sudah habis namun masih mempromosikan merek OBOR milik Penggugat. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam brosur edisi 45 22-28 November 2012 telah mempromosikan Obor Beras Rojolele Sak 5 Kg dengan harga Rp57.990 dan telah menjual berbagai macam ukuran berat beras OBOR. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat mengakibatkan kerugian kepada penggugat dikarenakan rusaknya Brand Value merek OBOR milik Penggugat dikarenakan banyak relasi dari penggugat yang membatalkan rencana pengambilan lisensi karena para Tergugat



sangat berani dan melawan hukum, menginjak-injak hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penggugat. Para Tergugat telah merusak (distorsi) nilai merek OBOR. Brand Value merupakan nilai dari suatu merek yang mana merek merupakan suatu asset tak berwujud, merek mempunyai harga jual berdasarkan citra atau reputasi merek tersebut. Bahwa nilai Brand Value dari merek Penggugat diambil dari nilai harga yang ditawarkan oleh relasi Penggugat sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun dan Rp750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menurunkan Brand Value dari merek OBOR, maka mengakibatkan Penggugat kehilangan pendapatan sebesar $(Rp200.000.000 + Rp750.000.000) \times 10$ tahun (masa perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001) yang menghasilkan total sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I untuk membayar total kerugian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp7.125.000 (Tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) karena Tergugat I merupakan pihak pertama dan yang mengetahui penggugat adalah Pemilik merek OBOR dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara, dan penggugat I pernah mendapat lisensi dari Penggugat. Untuk Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi 25% (dua puluh lima persen) dari Rp9.500.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp2.375.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Penggugat juga menuntut ganti rugi Immateril dikarenakan penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang sulit diganti dengan materi, namun setidaknya para Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar para Tergugat harus memasang iklan di harian Solo Pos, Kedaulatan Rakyatm dan Suara Merdeka selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, yang berisi menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan memohon maaf kepada Penggugat, setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Penggugat sudah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek dimana Penggugat memang satu-satunya pemegang merek OBOR pada daftar umum merek kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM0002340088, selain itu juga para tergugat menggunakan merek milik Penggugat secara tanpa hak dari tindakan para tergugat yang memperjualbelikan

beras dengan merek "obor" padahal sesuai dengan perjanjian lisensi sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut karena sudah melebihi batas waktu pada perjanjian lisensi.

Mengenai Perkara tersebut majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak di Indonesia yang diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR kelas barang 30, dengan jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang, dengan nomor pendaftaran 288248, dilanjutkan dengan nomor 459662 dan terakhir terdaftar dengan nomor IDM000234088;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempromosikan beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar
5. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Obor;
6. Menghukum para Tergugat untuk menarik peredaran segala macam jenis beras merek OBOR produksi Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Majelis hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR pada kelas barang 30 dengan nomor pendaftaran IDM000234088. Majelis hakim dalam perkara tersebut juga menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum para penggugat menghentikan semua kegiatan dan penggunaan merek OBOR, namun dalam perkara ini majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi Imateriil yang dimohonkan Penggugat.



Kasus Gugatan Ganti Rugi pada pelanggaran merek yang ditolak :

- a. Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan ini dinyatakan dan di putus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus pada tanggal 6 Mei 2018. Para pihak dalam putusan ini adalah levi's strauss & co sebagai Penggugat melawan Tomi Yuriko sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat merupakan perusahaan pakaian berbahan jeans ternama Amerika Serikat dimana produk pakaian yang diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat dikenal dengan merek Levis's dan tanda jahitan yang disebut dengan istilah Jahitan Arcuate Levi's yang berupa jahitan dengan pola dua garis jahitan dengan bentuk melengkung seperti busur panah. Penggugat saat ini merupakan pemimpin pasar di Indonesia untuk kategori pakaian celana jeans dan telah menjual produknya dengan menggunakan Lukisan Arcuate sejak tahun 1980an. Penggugat memiliki anak perusahaan yakni PT Levi Strauss Indonesia, yang telah beroperasi sejak tahun 1996 yang telah memiliki 100 toko retail di seluruh Indonesia yang telah menjual produk Penggugat. Lukisan Arcuate milik Penggugat telah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Merek cq. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Pemerintah Republik Indonesia dengan Daftar No. IDM000005515 sejak tahun 1978 (diperpanjang dengan No. R.15954/2012 tertanggal 30 Oktober 2012) dan Daftar No. IDM000005518 pada tanggal 22 April 2014 (diperpanjang dengan No. R.159562/12 tertanggal 30 Oktober 2012). Tergugat dalam hal ini merupakan pemilik dari Toko "Ramadhan Fashion" yang terletak di Pasar Cipulir dengan alamat toko No. D.L01.AKS 21 & 22 Pasar Cipulir, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan. Sengketa antar Penggugat dan Tergugat timbul dikarenakan Tergugat memperjualbelikan celana jeans dengan lukisan arcuate yang mana hal tersebut merupakan merek dagang terdaftar lukisan arcuate milik penggugat. Bahwa lukisan arcuate milik penggugat digunakan oleh tergugat memiliki bentuk yang sama dan cara penempatan yang sama dengan produk milik Penggugat yaitu di saku belakang celana jeans. Bahwa karena perbuatan tergugat yang secara melawan hak menggunakan merek milik Penggugat menyebabkan kerugian pada diri Penggugat. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan Kerugian immateri. Kerguian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Kerugian Materi;

Bahwa besaran nilai kerugian materiil dari perbuatan tergugat terhadap penggugat dihitung dan dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 4. Penghitungan Ganti Kerugian Merek Levis

Keterangan	Perhitungan	Hasil
Total Penjualan per hari	10 Lusin x 12 buah	120 buah
15% menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE	120 buah x 15%	18 buah
Penjualan produk dengan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 1 tahun	18 buah x 365 hari	66570 buah
Penjualan produk menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 8 Tahun	6570 buah x 8 Tahun	52.560 buah
Total nilai penjualan menggunakan jahitan saku yang sama dengan LUKISAN ARCUATE selama 8 Tahun	52.650 buah x Rp50.000 (berdasar dari nota pembelian)	Rp.2.628.000.000

Berdasarkan perhitungan tersebut maka total kerugian material yang dialami oleh penggugat adalah sebesar Rp2.628.000.000. (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).

- Kerugian Immateril

Bahwa disamping Penggugat mengalami kerugian materil penggugat juga mengalami kerugian immateril. Hal tersebut dikarenakan menurunnya nama

baik (*good -will*) dan menurunnya reputasi produk-produk pakaian Penggugat yang menggunakan merek terdaftar Lukisan Arcuate. Hal tersebut terjadi dikarenakan penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan promosi dan menjaga kualitas produk yang berkualitas tinggi. Perbuatan tergugat yang secara tanpa hak menggunakan merek Lukisan Arcuate telah terbukti merendahkan reputasi produk-produk milik penggugat. Berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) guna memulihkan kehormatan, nama baik, dan reputasi Penggugat.

Dalam putusan ini penggugat sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek hal tersebut sesuai dengan syarat yang tertulis pasal 83 ayat (2). Penggugat dalam hal ini adalah pemegang merek dari lukisan arcuate dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kementerian Hukum & HAM. Tergugat juga dalam perkara ini menggunakan merek milik Tergugat secara tanpa hak yang Tergugat jual belikan di toko miliknya. Mengenai Perkara tersebut majelis hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak menggunakan :
 - a. Merek Lukisan "Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005515 pada kelas 25 dan
 - b. Merek Lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005518 pada kelas 25
3. Menyatakan merek Lukisan Arcuate milik Penggugat yakni :
 - a. Merek lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005515 pada kelas 25 dan
 - b. Merek Lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005518 pada kelas 25 adalah merek terkenal
4. Menyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak menggunakan lukisan jahitan pada saku belakang celana yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat yakni :
 - a. Merek lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005515 pada kelas 25 dan

- b. Merek Lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005518 pada kelas 25.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan dan kegiatan Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan lukisan jahitan pada saku belakang celana yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan Merek milik Penggugat yakni :
 - a. Merek lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005515 pada kelas 25 dan
 - b. Merek Lukisan " Lukisan Kantong Celana" No. Pendaftaran IDM000005518 pada kelas 25.
6. Menolak gugatan dari Penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.716.000 (Lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Dalam Perkara tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan Penggugat adalah pemilik dari Merek "Lukisan Arcuate" pada kelas 25 dan menyatakan merek milik Penggugat adalah merek terkenal, namun majelis hakim tidak mengabulkan gugatan ganti rugi dari Penggugat dan hanya memerintahkan tergugat menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Lukisan jahitan pada saku belakang celana yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

- b. Putusan No. 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby

Putusan ini diputus dan dinyatakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah Amrit Damordardas Jatiani sebagai Penggugat dan PT Gradien Group sebagai Tergugat. Penggugat merupakan pemilik usaha dimana usaha itu berbentuk jasa penyedia/penjualan atau Toko/Gerai yang menjual dan menyediakan barang-barang berupa aksesoris, interior, perlengkapan interior, tekstil, furniture, sofa, gordyn, peralatan rumah tangga, karpet, wallpaper, hiasan, dan dekorasi untuk rumah yang sudah dibuat sejak tahun 2009, Penggugat juga merupakan pemegang Merek ORCHARD dengan nomor pendaftaran IDM000358763 pada kelas 24 dan Merek ORCHARD COLLECTION dengan nomor pendaftaran IDM00052408 yang terdapat pada

jenis barang kelas 35. Sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang melakukan usaha dibidang pembuatan furniture dan interior yang berlokasi di Bali. Perkara pada permasalahan ini timbul karena Penggugat mendapatkan informasi bahwa terdapat toko dengan nama " The Orchard " yang lokasi di Jl. Raya Krobokan No. 79 Kabupaten Badung Bali. Toko tersebut diketahui oleh Penggugat masuk dalam naungan Tergugat PT. Gradien Group milik Charles Orchard. Penggugat membuktikan hal tersebut dengan melakukan pembelian barang New Batik Cozn dengan ukuran 50x50 pada toko "The Orchard". Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian Materiil dan Immateril. Bahwa kerugian tersebut timbul dikarenakan hal berikut :

Materiil :

Kerugian materiil pada pihak Penggugat dikarenakan adanya kerugian yang timbul akibat pembatalan pemesanan yang telah dilakukan beberapa konsumen Penggugat, yang dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa adanya pemesanan oleh bapak Made dengan nilai pesanan Rp 3.835.592.500,- (Tiga milyar delapan ratus juta tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah) namun dikarenakan adanya Toko The Orchard (Tergugat) pemesanan tersebut tidak dilanjutkan.
- Bahwa adanya pemesanan yang dilakukan oleh Bapak Budi, dengan nilai pesanan sebesar Rp 352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) namun dibatalkan karena adanya Toko The Orchard (Tergugat).

Bahwa adanya penggunaan merek tanpa hak dan tanpa ijin yang dilakukan oleh tergugat membuat adanya pembatalan/ tidak ada proses lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pelanggan beranggapan toko/gerai milik tergugat adalah milik Penggugat juga. Sehingga Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp 4.188.192.500,- (Empat milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah)

Immateril :

Bahwa atas adanya penggunaan merek tanpa hak dan tanpa ijin yang dilakukan Tergugat membuat adanya penurunan omset penjualan khususnya di Pulau

Bali yang sangat signifikan yang mana penurunan tersebut diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penggugat dalam hal ini memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dikarenakan penggugat merupakan pemegang merek ORCHARD dan ORCHARD COLLECTION dan penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya penggunaan merek secara tanpa hak pada mereknya.

Majelis hakim pada pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut terhadap perkara ini :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 4.148.000 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Dalam putusan ini Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak permintaan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat.

Setelah menganalisis dan menjabarkan beberapa putusan atas gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek baik yang diterima maupun ditolak oleh masing masing majelis hakim dalam perkara tersebut kita dapat melihat bahwa ada beberapa persamaan maupun perbedaan yang tentunya dapat mempengaruhi isi dari putusan tersebut. Syarat-Syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek tidak terlampir secara tersurat pada Undang-Undang yang mengatur mengenai merek baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sekarang berlaku maupun di Undang-Undang sebelumnya yang telah tidak berlaku yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001. Baik dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 atau pun pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 memiliki kesamaan kalimat yaitu :

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.³⁶

Menurut M.Yahya Harahap terdapat dua jenis gugatan yaitu Gugatan Voluntair dan Gugatan Kontentiosa. Gugatan Voluntair biasa disebut juga dengan istilah permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, sedangkan Gugatan Kontentiosa yang dikenal dengan istilah gugatan merupakan tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.³⁷ Tentunya Gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek adalah jenis Gugatan Kontentiosa yang mana didalamnya terdapat 2 pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang saling bersengketa atas suatu perkara. Merujuk pada putusan yang telah dijabarkan diatas maka ada beberapa syarat, hal tersebut dapat dianalisis dari pola yang sama pada setiap putusan tersebut dalam mengajukan Gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek, yaitu :

a) Diajukan pada Pengadilan Niaga

Didalam pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 terdapat kalimat :

"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Dalam ayat ini gugatan atas ganti rugi pelanggaran merek harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pada Kepres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang dijelaskan daerah- daerah hukum dari Pengadilan Niaga pada masing-masing daerah tersebut antara lain :

- o Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya

³⁶ Ibid

³⁷ M.Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada daerah hukum Tergugat. Poin penting yang harus diketahui dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek adalah Domisil Tergugat.

Tabel 5. Pengadilan Niaga Tempat Perkara diadili

Putusan	Domisili Tergugat	Pengadilan Niaga yang memproses Perkara
Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.	Jakarta Utara	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst	Jakarta Barat	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG	Kota Solo, Kota Yogyakarta	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Kota Jakarta Selatan	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat
Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby	Kota Denpasar	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua penggugat dalam putusan yang telah dibahas diatas sudah melakukan syarat dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan niaga sesuai dengan domisili dari penggugat.

- b) Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal

Berdasarkan syarat ini seorang penggugat diharuskan sebagai pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai merek terkenal maka haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan merek terdaftar berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan yang dimaksud Merek Terdaftar setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa merek dikatakan terdaftar apabila sudah melakukan semua proses pendaftaran dan sudah dikeluarkan sertifikat oleh menteri. Dari definisi merek terdaftar tersebut dapat didapat pengertian dari Pemilik merek terdaftar yaitu pihak atau subyek yang namanya

tercantum dalam sertifikat merek sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat juga diperpanjang selama 10 tahun. Pemilik merek terdaftar juga dapat berubah karena merek terdaftar dapat teralihkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

" Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan."

oleh karena hal tersebut maka untuk melihat siapa pemilik merek terdaftar selain melihat nama pada sertifikat merek juga harus melihat hal-hal yang di jelaskan pada pasal tersebut. Penerima lisensi juga merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek. Menurut Robert C Meganz dalam bukunya menyebutkan bahwa Lisensi merupakan salah satu strategi untuk mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual³⁸. Pengertian Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HAKI dalam jangka waktu tertentu.³⁹ Penerima Lisensi merupakan pihak yang oleh pemilik merek terdaftar diberikan izin berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Lisensi sendiri mempunyai pengertian suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh merek yang berwenang dalam bentuk izin, yang mana tanpa izin tersebut maka

³⁸ Robert.C.Megantz, *How to License Technology*, John Wiley&Sons,Inc. ,1996, Hal. 1

³⁹ Andi Fahmi Lubis,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit GTZ GmbH, Jerman, Hal.239

perbuatan tersebut tidak sah dan melawan hukum.⁴⁰ Pemberian lisensi berbeda dengan melakukan pengalihan hak atas merek karena dalam pemberian lisensi merek sifatnya hanya membagikan hak atas merek namun tidak menghilangkan hak pada pemilik merek terdaftar.⁴¹ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima lisensi dapat menggunakan hak merek sama seperti Pemilik Merek Terdaftar. Pemilik Merek Terkenal Pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, hal ini baru muncul di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terkenal sendiri merupakan yang diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum.⁴² Berdasarkan Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam pasal 18 menyatakan kriteria merek terkenal yaitu :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangkauan waktu penggunaan merek;
- f. Integeritas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

⁴⁰ Gunawan Widjaya, *Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal.3

⁴¹ Agung Sujatmiko, *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal*, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1, Februari 2010

⁴² Jened, Rahmi, *Hukum Merek dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2015), Hal241

- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi pelanggaran merek meskipun merek tersebut tidak terdaftar. Namun dalam Pasal 83 ayat (2) ada frasa : “ berdasarkan putusan pengadilan ” yang mana dalam hal ini berarti harus terdapat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal. Dari beberapa putusan yang sudah diuraikan dan dianalisis diatas dapat dilihat bahwa Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar yang akan ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Merek milik Penggugat

Putusan	No.Registrasi Merek
Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.	merek dagang V-Gen terdaftar nomor IDM 000043792 dan V-Gen Memory Card IDM000043793 untuk kelas barang 09
Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst	Merek BMB Daftar Nomor IDM000241271, Tanggal 17 Oktober 2010. Yang merupakan perpanjangan daftar Nomor 497315, tanggal 17 Oktober 2000 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9
Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG	Merek Obor dengan nomor pendaftaran IDM0002340088 pada kelas barang 30

2. Pembuktian pada gugatan ganti rugi pada Pelanggaran Merek.

⁴⁴ Edward W. Cleary, *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, West Publishing Co., St. Paul Minn. 1972, h.1

Definisi tersebut menyatakan bahwa pembuktian merupakan sebuah sistem standar dan aturan yang digunakan untuk memutus suatu perkara hal tersebut menggambarkan seberapa pentingnya suatu pembuktian dalam suatu perkara. Dalam Pembuktian pada hukum acara perdata di Indonesia Retnowulan Sutianto serta Iskandar Oeripkartawinata menyatakan :

“Dalam suatu proses peradilan perdata di Indonesia, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.”

Apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara, maka adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak oleh hakim. Apabila sebaliknya, maka gugatannya tersebut akan dikabulkan⁴⁵. Sedangkan menurut Subekti pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁴⁶

Berdasarkan Pendapat tersebut dapat dilihat fungsi pembuktian sebagai dasar dari Majelis Hakim untuk membuktikan suatu perkara, dimana pihak Penggugat juga mempunyai peran penting untuk membuktikan gugatannya dan pihak Tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Tentunya untuk melakukan pembuktian diperlukan sebuah alat bukti, yang oleh RBg/Hir dan KUHPerdata ditentukan sebagai berikut :

1. Alat bukti tertulis atau surat (Pasal 1867 – 1894 KUHPerdata)
2. Alat bukti saksi (Pasal 1909 – Pasal 1910 KUHPerdata)
3. Alat bukti persangkaan (Pasal 1915- 1922 KUHPerdata)
4. Alat bukti pengakuan (Pasal 1923 – 1928 KUHPerdata)
5. Alat bukti sumpah (Pasal 1929-1945 KUHPerdata)

Alat bukti tersebut digunakan oleh Penggugat ataupun tergugat untuk membuktikan gugatannya ataupun bantahannya. Bahwa alat bukti ini yang akan menjadi sumber dari pembuktian yang mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya yang dimaksud dengan fakta-fakta adalah fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak didalam

⁴⁵ Ny. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek**, Alumni, Bandung, 1983, h.53

⁴⁶ Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hal 7

persidangan melalui alat bukti, selain dari fakta yang diungkap dalam persidangan hakim tidak dapat mencari atau merujuk pada fakta-fakta lain.

Dalam sebuah gugatan tentunya ada beberapa hal yang harus dibuktikan. Hal tersebut adalah hal-hal yang termasuk pada bagian-bagian dari gugatan itu sendiri.

Bagian – bagian dari surat gugatan sendiri terdapat pada Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijk Rechts Vorderin* (RV), yaitu :

a. Identitas para pihak

Menurut Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*" Identitas yang dimaksud adalah identitas dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut yang harus diuraikan dengan jelas (nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, pekerjaan, agama, tempat tinggal).⁴⁷

b. Alasan-alasan gugatan (Fundamentum petendi atau Posita)

Merupakan bagian yang menggambarkan hubungan yang menjadi dasar suatu tuntutan yang berisi mengenai uraian kejadian perkara, alasan, serta dalil-dalil dari penggugat.⁴⁸ Isi dari posita dibagi menjadi dua unsur yaitu :

- Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Yang isinya adalah hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan antar Penggugat dengan Tergugat yang berhubungan dengan objek yang disengketakan.

- Dasar Fakta (*Fitelijke Grond*)

Adalah Peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum, atau disebut juga kronologi kejadian yang berhubungan dan mendukung dalil penggugat.⁴⁹

c. Tuntutan (*Petitem*)

Tuntutan adalah hal dimohonkan oleh Penggugat atas sengketa tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung

⁴⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan, "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*", Fauzie & Partners, Jakarta, 2007, Hal 24.

⁴⁸ M.Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 57

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 58

sengketa⁵⁰. Berdasarkan pengertian tersebut tuntutan merupakan poin yang penting pada suatu gugatan.

Berdasarkan 3 hal tersebut tentunya harus dipastikan 3 hal tersebut terbukti agar sebuah gugatan dapat diterima oleh majelis hakim, namun poin penting dari sebuah gugatan terdapat pada *Posita dan Petitum* nya. Identitas Terdakawa biasanya tidak terlalu krusial karena menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* dalam melakukan pendekatan terhadap penulisan nama tidak boleh dilakukan dengan pendekatan secara sempit melainkan dengan pendekatan yang lentur (*Flexible*)⁵¹. Dalam Gugatan ganti rugi pada Pelanggaran merek berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal perlu dijelaskan dalam sebuah bagian alasan gugatan (*Posita*) terdapat pada frasa :

"pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa".

Berdasarkan frasa tersebut yang harus dijelaskan pada alasan gugatan adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek yang digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak, namun dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.20 Tahun 2016 juga terdapat point "ganti rugi", maka dari itu Penggugat juga harus membuktikan kerugian akibat penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan tergugat, hal ini perlu dilakukan karena itu merupakan hal yang dituntut oleh Penggugat maka dari itu kerugian harus dibuktikan. Sehingga sebelum dibuktikannya kerugian perlu dibuktikan apakah terjadi pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian. Namun untuk melakukan pembuktian pada gugatan pelanggaran merek seperti hal nya gugatan hakim tentunya akan menjadikan substansi gugatan sebagai dasar pertimbangan karena sesuai dengan asas hukum perdata yang mengatakan bahwa hakim bersifat pasif yang mempunyai arti bahwa ruang lingkup atau luas dari sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty, 1977, Hal.

⁵¹ M.Yahya Harahap, op.cit., Hal.54

bukan oleh hakim.⁵² Maka dari itu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang pasti adalah sesuai dengan pokok gugatan/substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana dalam gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek pokok gugatannya adalah kerugian dan pelanggaran merek. Sebelum membuktikan adanya kerugian tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi pelanggaran merek yang mengakibatkan terjadinya kerugian tersebut.

Dalam Undang-Undang Merek dapat disimpulkan tiga macam pelanggaran merek yaitu Peniruan merek, Pemalsuan merek, dan pelanggaran lisensi. Yang mana hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Peniruan Merek

Peniruan merek merupakan sebuah merek yang secara pokoknya menyerupai sebuah merek terkenal ataupun yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar merek tersebut dapat memiliki kesan sama dengan merek terkenal atau merek yang sudah ada tersebut.

- Pemalsuan Merek

Pemalsuan merek merupakan pelanggaran merek yang hampir sama dengan peniruan merek. Yang membedakan antara keduanya adalah pemalsuan merek merupakan merek yang dibuat sama persis dengan merek yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan dengan harapan merek yang palsu ini dapat mendapatkan popularitas yang sama dengan membonceng nama dari merek yang sudah ada.

- Pelanggaran lisensi

Pelanggaran lisensi merupakan pelanggaran merek yang sering terjadi, dimana pemegang hak atas merek memberikan lisensi kepada suatu pihak namun oleh pihak tersebut lisensi tersebut disalahgunakan, sebagai contoh : pemegang lisensi tetap menggunakan merek meskipun perjanjian lisensi sudah selesai, atau pemegang lisensi memberikan lisensi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik merek.

Hal tersebut merupakan jenis pelanggaran merek yang digunakan menjadi isi dari gugatan untuk menyatakan adanya pelanggaran merek, untuk membuktikan

⁵² Ny. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Op. Cit. Hal.5.

setiap pelanggaran tersebut tentunya harus dibuktikan agar dapat membuktikan kerugian dari pelanggaran tersebut.

Dalam 5 putusan tersebut dapat diketahui bagaimana pembuktian pelanggaran merek dalam berbagai macam jenis pelanggaran merek, yaitu :

➤ **Pemalsuan Merek :**

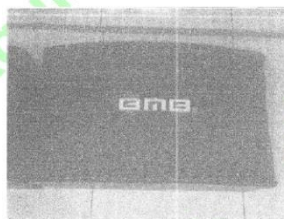
- Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.

Pada putusan ini Penggugat selaku pemilik lisensi merek atas V-Gen dan V-Gen memory mengajukan gugatan pelanggaran merek yang memiliki pokok gugatan yaitu pemalsuan merek. Pemalsuan merek terjadi dikarenakan tergugat menggunakan merek V-Gen dalam menjual memory card yang bukan berasal dari penggugat. Terdapat persamaan secara keseluruhan antara merek yang digunakan oleh Tergugat pada tokonya dengan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar. Dalam pembuktiannya hakim memerisa barang bukti berupa memory card milik Penggugat beserta sertifikat pendaftaran merek milik penggugat dan memory card dengan merek V-Gen yang tidak berasal dari Penggugat yang digunakan oleh tergugat, yang mana pada memory card tidak ditemukan hologarm dengan nomor seri yang berurutan dan memiliki huruf abjad melainkan hologram yang menggunakan nomor seri yang sama dan tidak berabjad , sehingga dalam hal ini adanya persamaan pada bentuk dan cara penulisan. Sehingga majelis hakim dalam perkara ini menyatakan pada poin ke-4 pada putusannya bahwa produk milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk milik penggugat, namun mengenai ganti rugi majelis hakim hanya mengabulkan ganti rugi pada materil yang menyangkut dengan biaya promosi sebesar Rp200.000.000 dan menolak ganti rugi immateril.

- Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst

Pada putusan ini PT. Bina Manunggal Bersama selaku Penggugat pemegang hak atas merek "BMB" mengajukan gugatan pelanggaran merek dengan pokok gugatan pemalsuan merek. Dalam hal ini Penggugat mengajukan barang bukti berupa barang bukti yaitu speaker milik Tergugat yang dijual di toko milik Tergugat yang juga telah melewati proses pidana yang mana dalam barang bukti Tersebut terlihat kesamaan secara visual yang menggunakan Akronomin BMB milik Penggugat.

Merek Penggugat:



Merek Tergugat;



Hakim dalam perkara ini menjadikan barang bukti tersebut sebagai dasar barang bukti yang mana tergugat juga tidak dapat menunjukkan adanya sertifikat kepemilikan merek, sehingga hakim memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hak merek milik penggugat yang telah terdaftar.

Atas barang bukti tersebut majelis hakim pada putusan tersebut pada point ke 4 putusannya menyatakan Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek BMB milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya, namun nilai ganti rugi yang dikabulkan oleh majelis hakim hanya sebesar Rp100.000.000 dan tidak mengabulkan permohonan ganti rugi immateril dari tergugat.

- Putusan No. 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby

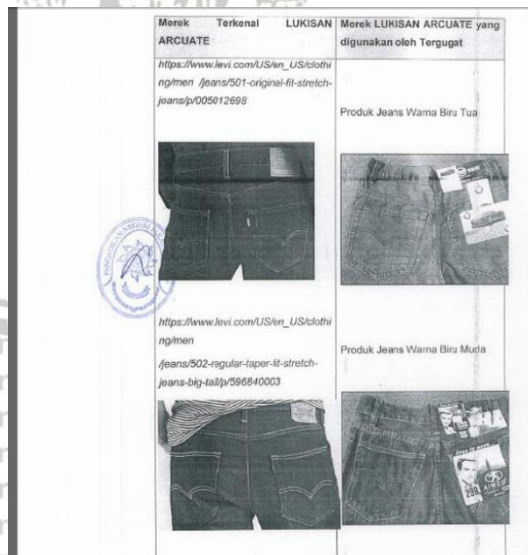
Pada putusan ini Penggugat membuktikan menggugat adanya pelanggaran merek yaitu pemalsuan merek. Penggugat menjadikan pemalsuan merek sebagai pokok dalam gugatannya dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya, dalam pembuktiannya penggugat menampilkan foto berupa sebuah toko yang bertuliskan "The Orchard" di daerah Krobokan, Bali dan menghadirkan beberapa saksi ke persidangan, namun dalam perkara ini Penggugat gagal membuktikan hubungan antara toko yang menggunakan nama "The Orchard" dengan Tergugat, karena berdasarkan bukti akta pendirian perusahaan tergugat, dan bukti faktur penjualan, serta

keterangan saksi Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan toko tersebut. Atas terbuhtinya hal tersebut maka hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

➤ Peniruan Merek :

- Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa pada Putusan ini Penggugat selaku pemilik hak atas merek lukisan arcuate mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada tergugat yang mana pokok gugatannya mengenai peniruan merek. Peniruan merek tersebut terjadi dikarenakan tergugat menjual celana dengan merek yang berbeda dengan milik penggugat namun menggunakan lukisan arcuate dalam desain celana yang dijualnya, yang mana lukisan arcuate tersebut sudah didaftarkan sebagai merek oleh penggugat terlebih dahulu sehingga menimbulkan pelanggaran hak merek oleh tergugat. Untuk membuktikan hal tersebut Penggugat memberikan barang bukti berupa barang yang dijual oleh tergugat pada toko miliknya yang mana dalam barang yang dijual oleh Tergugat menggunakan motif Luksian Arcuate pada kantong belakang sama seperti produk milik Penggugat.



Atas barang bukti yang didapat tersebut majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan putusan tepatnya pada point 4 yang menyatakan bahwa tergugat menggunakan merek milik Penggugat secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Dalam putusan ini majelis hakim dalam perkara ini tidak mengabulkan permohonan ganti rugi dalam penggugat.

➤ Pelanggaran lisensi :

- Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG

Pada putusan ini Penggugat Soharsono, S.H., M.H. selaku pemegang merek

Obor mengajukan gugatan pelanggaran merek yang mana isi pada pokok gugatannya Penggugat menyatakan tergugat melakukan pelanggaran

merek dengan melakukan pelanggaran lisensi yang diberikan oleh

Penggugat kepada Tergugat, dalam hal ini tergugat terbukti tetap

menggunakan merek milik penggugat meskipun perjanjian lisensi sudah

berakhir. Dalam hal ini Penggugat membuktikan dengan memberikan

barang bukti berupa iklan di harian Solo Pos yang menjual dan

mempromosikan merek Obor beras rojo lele Suoperobor dengan gambar

OBOR milik Penggugat, padahal perjanjian lisensi antara Penggugat dan

Para Tergugat sudah habis, sehinggat Tergugat tidak mempunyai hak lagi

untuk menggunakan merek tersebut. Atas hal tersebut majelis hakim pada

poin 4 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

dikarenakan mempromosikan dan menggunakan merek OBOR tanpa ijin

lisensi dari Penggugat. Namun dalam perkara ini nilai ganti rugi yang

dikabulkan adalah sebesar Rp75.000.0000 yaitu ganti rugi Immateril dan

tidak mengabulkan ganti rugi materil yang dimohonkan penggugat.

Berdasarkan putusan-putusan diatas terdapat dua hal untuk yang menjadi dasar putusan hakim pada gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek.

Pertama harus memenuhi syarat yaitu mengajukan gugatan pada pengadilan niaga yang sesuai dengan daerah hukum domisili tergugat dan Penggugat

harus pemilik merek atau lisensi/ merek terkenal. Lalu yang kedua pembuktian,

dimana dalam pembuktian sesuai dengan asas hukum acara perdata yang

menyatakan bahwa hakim bersifat pasif, sehingga hanya memeriksa perkara

sebatas yang di ajukan oleh para pihak. Dalam pembuktian hakim harus

melihat ulang kejadian yang diajukan oleh penggugat, poin-poin yang harus diperhatikan oleh hakim adalah adanya kerugian yang timbul dari perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan oleh tergugat. Pelanggaran merek sendiri terdapat tiga (3) jenis yaitu pemalsuan merek, peniruan merek, pelanggaran lisensi. Sehingga hakim memeriksa tergantung pada pelanggaran merek jenis apa yang diajukan oleh penggugat dan memeriksa apakah pelanggaran merek tersebut terbukti sesuai dengan barang bukti yang diajukan.

B. Pembuktian Kerugian pada Gugatan ganti rugi pada Gugatan Pelanggaran Merek

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perkara. Pembuktian merupakan dasar dari sebuah tuntutan, dimana tuntutan nantinya dapat dikabulkan dan diterima apabila dasar dari tuntutan itu jelas dan dapat dibuktikan. Pembuktian Kerugian pada gugatan ganti rugi pada Gugatan Pelanggaran Merek merupakan hal yang penting, karena apabila dilihat dari analisa pada bab sebelumnya akan menentukan apakah ganti rugi akan diberikan atau tidak. Dalam 5 putusan yang sudah dianalisis diatas terdapat perbedaan pada masing putusan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah ganti rugi yang dikabulkan oleh majelis hakim.

Kerugian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi Kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal)⁵³. Sedangkan menurut Mr. J.H Nieuwenheuis dalam bukunya mengartikan kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁵⁴ Sehingga secara sederhana dalam kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan milik salah satu pihak baik yang sudah ada atau yang akan didapatkan (keuntungan) dikarenakan perbuatan pihak lain yang melawan

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁴ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hal. 54.

norma. Kerugian mempunyai beberapa unsur yang menurut Purwahid Patrik unsur-unsur tersebut adalah :

- Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*)

Yang dimaksud kerugian nyata adalah adanya kerugian yang timbul secara riil karena berkurangnya harta kekayaan, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan, atau kehilangan suatu aset dari salah satu pihak.

- Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*)

Yang dimaksud keuntungan yang tidak diperoleh adalah harta yang belum didapatkan. Harta tersebut harusnya dapat didapatkan bila tidak ada tindakan melawan norma yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh : keuntungan atas penjualan suatu hal, bunga bank.⁵⁵

Ganti rugi biasanya berwujud dalam bentuk uang hal tersebut tertuang dalam pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan :

"Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi".

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam wujud uang, yang mana apabila kerugian yang dialami oleh salah satu pihak tidak dapat dinilai dengan uang, maka hakim akan menetapkan suatu jumlah uang yang sesuai dengan kerugian tersebut menurut hakim.

Ganti rugi dalam hukum perdata diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kerugian materil

Merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita

- b. Kerugian Immateril

Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.⁵⁶ Kedua bentuk ganti rugi itu yang biasa dimohonkan oleh para penggugat dalam gugatannya.

Dalam beberapa putusan yang sudah dianalisa dapat dilihat permohonan ganti rugi materil dan immaterilnya, yaitu :

Tabel 7. jumlah ganti Rugi yang dimohonkan dibandingkan dengan yang diberikan

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1982, hal. 41

⁵⁶ Mr. J.H. Nieuwenhuis, Loc. Cit.

No	Putusan	Ganti Rugi (yang dimohonkan)	Ganti Rugi (yang diterima)
1	Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.	Rp9.340.000.000 (materil) Rp2.000.000.000 (immateril)	Rp2.000.000.000 (materil)
2	Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst	Rp360.000.000 (Materil) Rp1.000.000.000 (Imateril)	Rp100.000.000 (materil)
3	Putusan No.03/Haki/M/2012/P.NIAGA .SMG	Rp9.500.000.000 (Materiil) Rp1.000.000.000 (Immateril)	Rp75.000.000, - (Materiil)
4	Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst	Rp2.628.000.000 (Materiil) Rp2.000.000.000 (Immateril)	Ditolak
5	Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst	Rp4.188.192.500 (Materil) Rp1.000.000.000 (Imateril).	Ditolak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara jumlah yang dimohonkan dan jumlah ganti rugi yang diputus. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa cara penghitungan sangat mempengaruhi pembuktian kerugian dalam gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kerugian yang dikabulkan mayoritas adalah kerugian materiil, sedangkan kerugian Immateril sangat jarang dikabulkan. Berdasarkan tabel tersebut penghitungan mempunyai peran penting dalam hal membuktikan kerugian pada gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, berdasarkan putusan-putusan tersebut berikut adalah

metode-metode perhitungan yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut

1. Perhitungan kerugian berdasarkan hilangnya keuntungan (*Profit Lost*)

Dalam metode ini keuntungan yang tidak didapat dari penggugat menjadi dasar penghitungan dari kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek. Keuntungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dari harga pembelian atau biaya produksi.⁵⁷ Berdasarkan pendapat Purwahid Patrik bahwa salah satu unsur dari kerugian adalah keuntungan yang tidak diperoleh, yang mempunyai penjelasan harta yang belum didapatkan, namun akan didapatkan dari suatu proses transaksi atau penjualan.⁵⁸ Contoh Penggunaan metode ini terdapat pada penghitungan kerugian dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst dalam putusan ini penggugat mendasarkan penghitungan ganti ruginya pada keuntungan yang gagal didapatkan selama tergugat menggunakan merek miliknya tanpa izin yaitu selama 12 bulan,selama 12 bulan tersebut Pengugat mengalami penurun penjualan sebesar 100 unit dengan harga barang per unitnya sebesar Rp.300.000,- . Dalam putusan ini penggugat menghitung kerugian sebagai berikut :

Tabel 8. Penghitungan Ganti rugi Menggunakan profit loss

Kuantitas Keuntungan Penjualan yang hilang	100 units
Periode Pelanggaran Merek	12 bulan
Keuntungan Penjual per Unit	Rp300.000,-
Total Kerugian Materiil	Rp360.000.000,-
Kerugian Immateriil	Rp1.000.000.000.-
Total kerugian yang di mintakan penggugat	Rp1.360.000.000
Ganti Rugi yang diberikan oleh Pengadilan	Rp100.000.000,-

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.

Penghitungan kerugian berdasarkan hilangnya keuntungan dapat dikabulkan berdasarkan putusan majelis hakim dalam perkara tersebut. Namun tentunya harus didasarkan pada bukti yang jelas bahwa memang benar adanya penurunan penjual sebesar 100 unit perbulannya selama waktu pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat.

Metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan hilangnya kerugian (*Profit Loss*) dapat menjadi satu alternatif untuk menghitung dan memastikan jumlah kerugian yang diderita oleh pemilik merek. Namun tidak semua kasus gugatan merek dapat menggunakan metode ini karena dibutuhkan barang bukti serta fakta kejadian yang sesuai. Metode ini berlaku dan dapat digunakan kepada merek yang digunakan oleh produk-produk yang kuantitas dari penjualannya dapat dihitung. Yang mana produsen atau pemilik merek tersebut mempunyai catatan dan arus keuangan dari penjualan produk tersebut, sehingga dapat diketahui jumlah keuntungan dan kerugian setiap periodenya.

2. Perhitungan kerugian berdasarkan biaya promosi yang dikeluarkan (*Promotion Cost*)

Perhitungan ini didasarkan berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan promosi pada produknya. Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Promosi tersebut digunakan untuk menaikkan nama dari merek tersebut. Merek sendiri merupakan suatu tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain⁵⁹. Oleh karena tersebut merek akan menjadi suatu hal yang penting untuk suatu produk. Seseorang melakukan promosi agar citra dari merek tersebut dikenal baik oleh masyarakat. Citra yang baik dari sebuah merek akan dikenal bahkan diingat oleh konsumen⁶⁰. Citra yang baik dari sebuah merek akan membuat konsumen membeli produk dengan merek tersebut dan akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik merek

⁵⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1990), hlm.44

⁶⁰ Leonardus Ardian Nugroho, *Pengaruh Citra Merek Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kijang Innova Non Diesel (Studi kasus pada PT.Nasmoco Majapahit Semarang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 3

dan pemilik produk tersebut. metode penghitungan ini digunakan dalam Putusan 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst dalam hal ini penggugat menghitung biaya promosi dari biaya penggugat menempatkan iklan pada beberapa majalah yang sebulan menghabiskan biaya sebesar Rp200.000.000,- yang dihitung selama 10 bulan, sehingga menghasilkan total sebesar Rp2.000.000.000,- penghitungan tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Penghitungan ganti kerugian menggunakan metode biaya promosi

Harga Promosi disejumlah majalah selama sebulan	Rp200.000.000
Jangka waktu Pelanggaran	10 Bulan
Total Jumlah Kerugian	Rp2.000.000.000
Ganti Rugi yang diterima oleh majelis hakim	Rp2.000.000.000

Dalam putusan ini Penggugat juga menggunakan metode hilangnya keuntungan namun majelis hakim hanya mengabulkan permintaan ganti rugi yang berdasarkan pada penghitungan biaya promosi.

Metode ini dapat menjadi alternatif apabila suatu perkara tidak dapat dihitung kerugiannya menggunakan metode hilangnya keuntungan, karena tidak terdapatnya catatan keuangan dari suatu produk yang mereknya dilanggar. Hal ini dapat digunakan karena merek sangat berkaitan erat dengan promosi, karena sebuah produk dapat terkenal dan mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat karena adanya promosi yang baik juga. Sehingga dalam hal ini tentunya karena apabila pelanggaran merek menyebabkan menjadi buruknya nama dan citra dari merek tersebut sehingga membuat usaha dari pemilik merek untuk membuat nama dan citra dari mereknya menjadi baik sia-sia, dan membuat kerugian atas biaya promosi yang sudah dikeluarkan.

3. Penghitungan kerugian berdasarkan nilai dari merek (Brand Value).

Penghitungan kerugian dalam metode ini didasarkan pada nilai dari suatu merek itu sendiri. Yang dimaksud nilai adalah harga dari suatu merek apabila dilakukan penjualan atas merek tersebut. Merek merupakan aset yang tidak berrwujud hal ini dikarenakan Merek memiliki peran penting

untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas suatu barang serta jasa yang diproduksi dalam perdagangan, oleh karena itu merek dapat menjadi aset suatu perusahaan yang tidak ternilai secara finansial.⁶¹ Semakin baik citra dari merek tersebut tentunya akan semakin tinggi juga nilai dari merek tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena apabila suatu merek mempunyai citra yang baik di mata konsumen maka akan terciptanya kepuasan pada pelanggan dan ketika pelanggan mendapatkan kepuasan atas sebuah merek tersebut maka pelanggan akan melakukan pembelian berulang pada merek tersebut.⁶² Penjualan merek dapat dilakukan karena dalam pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2016 suatu merek dapat dialihkan apabila terdapat perjanjian, dalam pasal 1547 KUHPdata dijelaskan perjanjian jual beli dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli merek penyerahan dari merek itu sendiri diterapkan dengan melakukan proses pemindahtanganan merek di Dirjen HAKI yang mempunyai beberapa syarat, yaitu :

- i. Salinan Akta Notaris tentang pengalihan hak merk atau akta jual beli merek
- ii. Sertifikat Merek yang sudah terdaftar oleh pemegang terdahulu
- iii. Surat kuasa khusus jika permohonan pengalihan hak merek tersebut diajukan melalui kuasa terdaftar sebagai konsultan HAKI di Ditjen HAKI.

Penjualan merek di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi beberapa kali diantaranya yaitu :

- o Penjualan 15 merek "Taro" dari PT. Unilever Indonesia Tbk Graha Unilever kepada PT. Putra Taro Paloma dengan harga ratusan miliar
- o Penjualan 14 merek beras dari PT. Alam Makmur Sembada kepada PT. Indo Beras Unggul dengan harga puluhan miliar
- o Penjualan merek "Bimoli" dari PT. Sinarmas Group kepada Salim Group dengan harga Rp25.000.000.000.

⁶¹ Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, 2014, Hal. 2

⁶² Rahmania Asmoningsih, **Pengaruh dari Identity Terhadap Brand Value, Satisfaction, Trust, and Brand Loyalty**, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, Volume 8 No.2 Tahun 2015, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal 88.

Metode ini pernah digunakan dalam Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG dimana penggugat dalam hal ini menggunakan nilai dari mereknya untuk menghitung ganti kerugian. Nilai dari merek tersebut didapat setelah penggugat mendapatkan tawaran pembelian lisensi merek miliknya oleh pihak lain sejumlah Rp200.000.000 per tahunnya dan Rp750.000.000 pertahunnya yang mana pembeli tersebut ingin mengambil lisensi selama 10 tahun, sehingga menjadi total sebesar Rp.9.500.000.000. bahwa penghitungan tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 10. Penghitungan Ganti Kerugian menggunakan metode Brand Value

Nilai dari merek milik penggugat pertahun	Rp250.000.000 & Rp750.000.000
Jangka waktu pengambilan lisensi	10 tahun
Jumlah kerugian	Rp9.500.000.000
Ganti Rugi yang dikabulkan hakim	Rp.75.000.000.

Metode ini dapat menjadi alternatif apabila metode yang hilangnya keuntungan dan biaya promosi tidak dapat digunakan dalam menghitung kerugian dalam sebuah perkara. Namun Metode ini tentunya mempunyai kekurangan yaitu merek yang dapat menggunakan metode ini cenderung merek yang sudah lama dan sudah mempunyai popularitas yang cukup baik. Karena dalam membuktikan nilai dari suatu merek diperlukan bukti berupa penawaran untuk membeli merek tersebut, yang mana tidak semua merek pernah melalui proses jual beli.

Dari 3 metode yang sudah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa majelis hakim akan mengabulkan putusan tersebut apabila terdapat penghitungan yang jelas dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Namun mengenai jumlah pasti ganti rugi yang akan diberikan oleh majelis hakim kembali kepada keyakinan hakim berdasarkan alat bukti, sehingga tidak selalu ganti rugi yang dimohonkan sama jumlahnya dengan ganti rugi yang diberikan.

Metode-metode yang dijelaskan dapat digunakan oleh para pemegang merek untuk menghitung jumlah kerugian materiil yang dikarenakan adanya pelanggaran merek, metode-metode tersebut dapat dijadikan acuan dan menjadi landasan dikarenakan sudah adanya putusan hakim yang memutuskan

dan mengabulkan permohonan ganti kerugian yang menggunakan metode-
metode yang dijelaskan. Dengan adanya putusan-putusan yang
mengabulkan gugatan ganti rugi pada perkara pelanggaran merek yang
menggunakan beberapa metode diatas menunjukkan bahwa metode
penghitungan ganti rugi atas pelanggaran merek seperti yang dijelaskan
sebelumnya sudah sesuai dan dengan ketentuan pada Undang-Undang
No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun tidak semua metode tersebut dapat digunakan dalam gugatan
ganti rugi pada pelanggaran merek dikarenakan adanya beragamnya bentuk
kasus gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, oleh karena itu untuk
menggunakan metode tersebut harus memperhatikan dua faktor, yaitu :

- Bukti yang diperoleh
Dalam memutuskan metode mana yang layak dipakai dalam suatu
perkara gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek tentunya harus
berdasarkan barang bukti, sebagai contoh apabila seseorang
memilki bukti dan catatan keuangan selama beberap tahun tentunya
dapat menggunakan metode yang dihitung berdasarkan hilangnya
keuntungan (*profit loss*) dengan membandingkan catatan keuangan
beberap tahun sebelumnya dengan sekarang.
- Fakta dan proses kejadian
Tentunya dalam fakta dan proses kejadian menjadi sangat penting
dalam menentukan metode mana yang harus dipakai dimana
terdapat beragam hal yang dapat terjadi dalam sebuah pelanggaran
merek, sebagai contoh apabila terdapat kasus dimana pemegang
hak merek dilanggar haknya oleh seseorang sehingga menyebabkan
kerugian, namun tidak berupa kerugian secara langsung seperti
adanya penjualan atau turunnya keuntungan, maka dapat
digunakan menggunakan metode yang mendasarkan dari nilai suatu
merek (*Brand Value*) atau metode yang didasarkan pada biaya
promosi yang mana hal tersebut dapat digunakan secara luas karena
hampit semua merek mempunyai *brand value* dan menggunakan
biaya untuk melakukan promosi.

Dalam memilih metode penghitungan ganti kerugian agar hasil
penghitungannya menjadi efektif terbukti tentunya bergantung

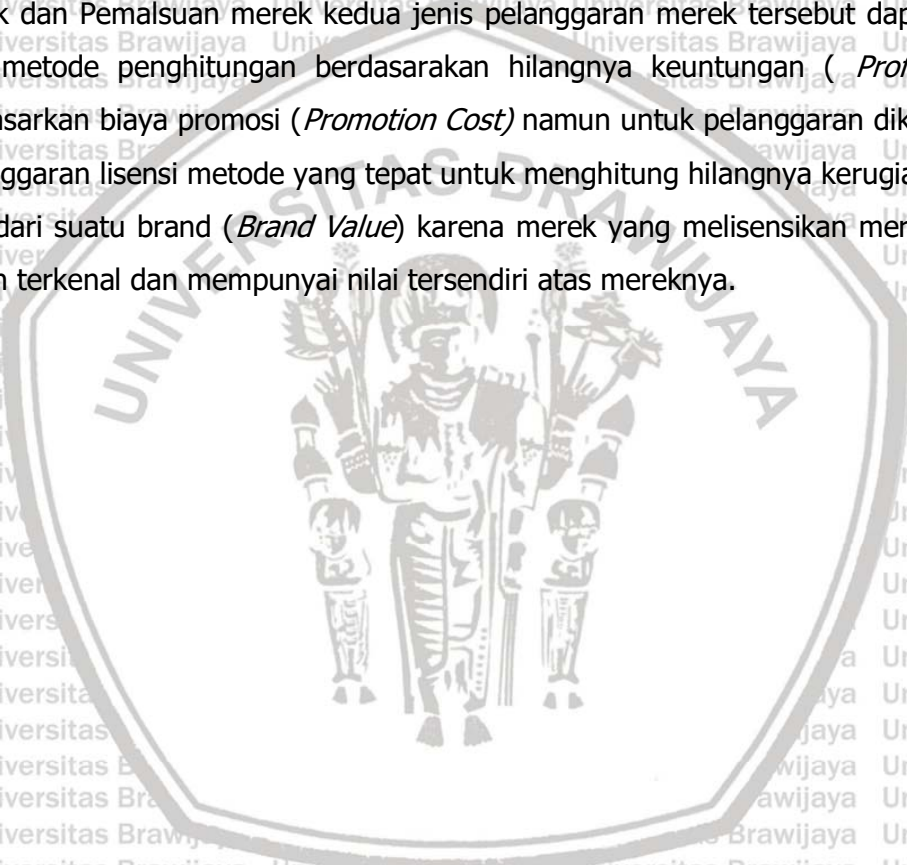
terhadap Jenis Pelanggaran Merek, Barang Bukti, Fakta dan Kejadian, yang mana akan dijelaskan dengan tabel dibawah.

Tabel 11 Penentuan Metode Penghitungan

Jenis Pelanggaran Merek	Barang Bukti	Fakta dan Kejadian	Metode yang dapat diterapkan
Peniruan Merek	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan keuangan sesudah dan sebelum adanya pelanggaran merek Adanya jumlah persediaan barang sesudah dan sebelum pelanggaran Datanya bersifat kuantitatif Adanya bukti ada hubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran dilakukan dengan melakukan pelanggaran merek secara langsung. (tanpa melalui perjanjian lisensi) 	<ul style="list-style-type: none"> Metode Hilangnya Keuntungan (<i>Profit Loss</i>) & Metode Biaya Promosi (<i>Promotion Cost</i>)
Pemalsuan Merek	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bukti pernah melakukan promosi disejumlah media 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Merek dilakukan cenderung secara langsung (Tanpa perlu melalui perjanjian lisensi) 	<ul style="list-style-type: none"> Metode Hilangnya Keuntungan (<i>Profit Loss</i>) & Metode Biaya Promosi (<i>Promotion Cost</i>)
Pelanggaran Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> Bukti Merek pernah dibeli atau adanya penawaran terhadap merek 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran merek karena pelanggaran pemakaian lisensi 	<ul style="list-style-type: none"> Metode Nilai dari suatu Merek (<i>Brand Value</i>)

tersebut	• Merek yang
yang dapat	dilanggar
dinilai	cukup
dengan	terkenal
uang.	

Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa setiap pelanggaran merek yang dijadikan sebagai pokok gugatan dalam sebuah gugatan ganti rugi pelanggaran merek memiliki cara penghitungan yang berbeda. Seperti pada jenis pelanggaran merek Peniruan Merek dan Pemalsuan merek kedua jenis pelanggaran merek tersebut dapat menggunakan baik metode penghitungan berdasarkan hilangnya keuntungan (*Profit Loss*) maupun berdasarkan biaya promosi (*Promotion Cost*) namun untuk pelanggaran dikarenakan adanya pelanggaran lisensi metode yang tepat untuk menghitung hilangnya kerugian adalah metode nilai dari suatu brand (*Brand Value*) karena merek yang melisensikan mereknya cenderung sudah terkenal dan mempunyai nilai tersendiri atas mereknya.



BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Pengajuan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi merek yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana proses dan unsur-unsur dari gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek. Dalam beberapa putusan terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan, begitu juga dengan angka ganti rugi yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya pengaturan tentang gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek. Oleh karena itu perlu dijelaskan dasar pertimbangan hakim serta bagaimana pembuktian kerugian dalam suatu perkara pelanggaran merek yang berdasarkan analisis penulis pada penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

- a) Setelah menganalisa 5 (lima) putusan mengenai gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, diketahui bahwa ada beberapa persamaan pada dasar pertimbangan hakim yang dapat dijadikan pedoman dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, yaitu pertama dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek harus terpenuhinya syarat-syarat administratif dalam mengajukan gugatan tersebut. Kedua gugatan harus diajukan pada Pengadilan Niaga pada daerah hukum yang sesuai dengan domisili tergugat sesuai dengan pasal 83 ayat (3) Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga Penggugat harus merupakan Pemilik merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 83 (1) Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ke- empat Penggugat harus mampu membuktikan telah terjadinya pelanggaran merek dan adanya ganti rugi, dalam hal ini tergantung kepada pokok gugatan yang diajukan oleh para pihak, yang mana terdapat 3 jenis pelanggaran merek yaitu peniruan merek, pemalsuan merek, dan juga pelanggaran lisensi, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim a namun pada pokoknya penggugat harus membuktikan adanya persamaan

pada pokoknya dengan merek yang digunakan penggugat, Penggugat juga perlu membuktikan adanya kerugian pada dirinya yang disebabkan oleh pelanggaran merek tersebut.

- b) Bahwa dalam melakukan pembuktian kerugian pada gugatan pelanggaran merek terdapat hal penting yang menjadi pertimbangan hakim yaitu kerugian yang dialami pihak Penggugat harus berasal dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat, dalam pembuktiannya terdapat yang dapat digunakan metode-metode untuk membuktikannya, yaitu metode perhitungan berdasarkan hilangnya keuntungan (*Profit Lost*), metode perhitungan berdasarkan biaya promosi (*Promotion Cost*), metode perhitungan berdasarkan nilai dari suatu merek (*Brand Value*). Tiga metode tersebut dapat digunakan dan dijadikan pedoman karena sudah adanya putusan yang mengabulkan gugatan ganti rugi merek dengan menggunakan metode tersebut dan juga ketiga cara penghitungan erat kaitannya dengan sebuah merek, yang mana sebagian besar merek digunakan untuk mencari keuntungan yang mana apabila merek itu dilanggar pasti akan ada penurunan keuntungan, lalu mengenai biaya promosi sebuah merek dibuat guna membuat identitas atas suatu produk yang mana tentunya pemegang merek akan melakukan promosi untuk membuat nama merek tersebut dikenal sehingga apabila ada pelanggaran merek tentunya akan menjatuhkan identitas merek tersebut dan membuat usaha pemilik merek dalam melakukan promosi menjadi sia-sia, dan untuk nilai dari suatu merek, sebuah merek tentunya mempunyai nilai yang dapat diukur dalam nominal uang hal itu dinilai dari bagaimana identitas merek itu sendiri di mata konsumen atas suatu produk, sehingga apabila ada pelanggaran pastinya nilai dari suatu merek tersebut akan menjadi turun. Namun dalam prosesnya terdapat faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memutus gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek itu sendiri yaitu bukti pendukung yang diberikan Penggugat dan fakta serta proses kejadian terhadap metode tersebut agar gugatan ganti rugi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah pembuat dalam hal ini kementerian hukum dan HAM agar lebih memperhatikan tentang penggunaan metode penghitungan ganti kerugian pada

pelanggaran merek, karena belum dijelaskannya hal tersebut dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebabkan banyaknya penafisiran. Agar tidak terjadi banyaknya putusan-putusan yang berbeda dan agar dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Kepada Hakim Niaga yang menangani kasus gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek agar dapat untuk memutus perkara sesuai dengan syarat pada pasal 83 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pembuktian terhadap pelanggaran merek dan ganti rugi itu sendiri.
3. Kepada Pemilik Merek agar dapat lebih memperhatikan syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, dan dapat menggunakan metode metode untuk membuktikan nilai kerugian, agar dapat mengajukan upaya perlindungan merek miliknya secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, &, Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janed, R. (2015). *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana .
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan DanDimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung: PT.Alumni.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika .

- Robert.C.Megantz. (1996). *How to License Technology*. New York: John Wiley&Sons,Inc.
- Widjaya, G. (2001). *Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cleary, E. W. (1972). *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*. St.Paul Minn: West Publishing Co.
- Sutianto, R., & Oeripkartawinata, I. (1983). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1991). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hasibuan, F. Y. (2007). *Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Nieuwenhuis, M. J. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Adisumarto, H. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, . Jakarta: Akademika Pressindo.
- WIPO. (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. WIPO Publication.
- Sujatmiko, A. (2010). Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal. *Mimbar Hukum Volume 22*.
- Karwur, I. G. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Lex Privatum Vol. VI/No.8*.
- Karina, R. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEAata Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Djumhana, M., & Djubaidillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Lubis, A. F. (t.thn.). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jerman: GTZ GmbH.
- Harahap, M. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Margono, S., & Angkasa, A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

Putusan Pengadilan

Putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan No. 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan No. 49/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt. Pst.

Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.Niaga.Smg

Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby

Jurnal

Agung Sujatmiko, Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal, *Mimbar Hukum*, Vol.22, No.01 , 2010.

Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudera Keadilaan*, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Aceh.

Iffan Alif Khorini, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada *Home Industry Eggroll, Unnes Law Journal*, Vol.02, No. 02, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,Semarang, 2013.

I Gede Febryan Karwur, Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *Lex Privatum*, Vol. VI. No. 08, 2018

Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 01, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

Leonardus Ardian Nugroho, Pengaruh Citra Merek Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kijang Innova Non Diesel (Studi kasus pada PT.Nasmoco Majapahit Semarang, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol.3, No.03, 2014.

Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi, Vol. 16, No.04, 2010.

Rahmadia Maudy Putri Karina, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang, *Jurnal Pembangunan Indonesia*, Vol.1, No.02, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019

Rahmania Asmoningsih, Pengaruh dari Identity Terhadap Brand Value, Satisfcation, Trust, and Brand Loyalty, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 8, No. 02, Universitas Trisakti, 2015.

Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.02, Fakultas Hukum Universitas Serang Raya, Serang, 2015

Sulastri Satino, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware, *Jurnal Yuridis*, Vol. 05, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2018

Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Charles Yeremia Far-Far, Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hal. 11

Sumber Lain

Trips Agreement

Kamus Besar Bahasa Indonesia



